



*Banská Bystrica 31. 1. 2019
POZ 333-2017/II-3-2019*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 31. júla 2018 prihlasovateľom Joss fashion s. r. o., Hlavná ul. 19/214, 917 01 Trnava 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 333-2017/P-5-2018 z 2. júla 2018 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „JOSS Fashion“, č. spisu POZ 333-2017, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 333-2017/P-5-2018 z 2. júla 2018 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 333-2017/P-5-2018 z 2. júla 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška kombinovanej ochrannej známky „JOSS Fashion“, č. spisu POZ 333-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, čím bol naplnený dôvod na jej zamietnutie podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. K danému záveru dospel prvostupňový orgán na základe preskúmania argumentov a dôkazov uvedených v pripomienkach proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok podaných P. F., Klatovy IV, Česká republika (ďalej „podávateľ pripomienok“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že z komplexného posúdenia argumentov podávateľa pripomienok, ako aj prihlasovateľa, a z predložených dôkazov vyplynulo, že prihlasovateľ a osobitne konateľ prihlasovateľa, Mgr. J. V., v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky mal vedomosť o staršej ochrannej známke č. 300361 „JOSS lion in fashion“ zapísanej v Českej republike (ďalej „staršia ochranná známka“), pretože táto sa v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky nachádzala v majetku spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., Kráľodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej „spoločnosť Joss & Löwenstein s. r. o.“), ktorej bol Mgr. J. V. konateľom. Na majetok spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. bol vyhlásený konkurz a podľa prvostupňového orgánu Mgr. J. V. mal vedomosť o skutočnostiach, ktoré smerovali k prevodu staršej ochrannej známky zo spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. na nového majiteľa. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti poukázal na to, že ponuka na prevod staršej ochrannej známky prebiehala verejne v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (od 17. marca 2016 do 10. apríla 2016), počas ktorého sa prihlásil jeden záujemca – podávateľ pripomienok. Prihlasovateľ si za týchto okolností podal napadnutú prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie veľmi podobné so staršou ochrannou známkou. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že

podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou rozhodne nemožno považovať za náhodnú. Cieľom tohto konania prihlasovateľa bolo podľa prvostupňového orgánu získať určité zvýhodnenie, konkrétne využiť označenie patriace inému subjektu, pričom prihlasovateľ by mohol blokovat jeho používanie na území Slovenskej republiky. Takéto konanie prihlasovateľa je spôsobilé podľa prvostupňového orgánu poškodiť nového majiteľa staršej ochrannej známky, ktorým sa podľa predložených dôkazových materiálov stal podávateľ pripomienok. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlasovateľ neuviedol a nepreukázal také skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky práve v takej podobe, v akej bola podaná. Vzhľadom na uvedené, konanie prihlasovateľa prvostupňový orgán zhodnotil ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba, pričom podávateľovi pripomienok môže byť spôsobená ujma.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 23. októbra 2017, v prílohe ktorej úrad zaslal kópiu pripomienok prihlasovateľovi na vyjadrenie. Svoje nesúhlasné stanovisko k pripomienkam prihlasovateľ oznámil listom doručeným úradu 21. decembra 2017. Správou úradu zo 16. februára 2018 bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom posúdenia pripomienok a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojim vyjadrením doručeným úradu 23. apríla 2018 nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu týkajúcej sa výsledku posúdenia pripomienok, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s posúdením vykonaným prvostupňovým orgánom.

Prihlasovateľ v úvode podaného rozkladu uviedol, že jeho spoločnosť podala prihlášku ochrannej známky „JOSS Fashion“, č. spisu POZ 333-2017, v dobrej viere.

Poukázanie podávateľa pripomienok na to, že konateľ spoločnosti prihlasovateľa, ako konateľ spoločnosti Joss & Löwenstein, s. r. o., v konkurze, mohol vedieť o pripravovanom predaji ochranných známk, podľa prihlasovateľa automaticky neznamená, že o tejto skutočnosti aj vedel. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na konkurzný spis, z ktorého vyplýva, že v tej dobe pán Mgr. J. V. so správkynou konkurznej podstaty Ing. Š. viedol incidenčný spor za spoločnosť Prague Media Consulting, a. s., ktorá bola materskou spoločnosťou oboch spoločností „Joss“, pričom Ing. Š. ako správkyná konkurznej podstaty spoločnosti Joss & Löwenstein, s. r. o. v konkurze s Mgr. J. V., ako konateľom tejto spoločnosti, žiadnym spôsobom nekomunikovala a ani ho neinformovala o pripravovaných krokoch predaja majetku. Zverejnenie správ o inzercii predávaných ochranných známk nemôže byť podľa prihlasovateľa v žiadnom prípade dôkaz o tom, že Mgr. J. V. o predaji vedel. Na základe časovej postupnosti uvedenej v jeho predchádzajúcich vyjadreniach je podľa prihlasovateľa zrejmé, že konal v dobrej viere, pretože nemohol vedieť o uzatváraných zmluvách o prevode ochranných známk a len zverejnená inzercia ešte neznamená uzatvorenie zmluvy o predaji a ani uzatvorená zmluva o predaji ochrannej známky ešte neznamená jej automatickú registráciu, ku ktorej došlo až o niekoľko mesiacov neskôr.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že registrácia ochrannej známky v členskom štáte Európskej únie neznamená automatickú registráciu v inom členskom štáte Európskej únie. V opačnom prípade by národné registre úplne stratili svoj význam. Podľa jeho názoru podstatnú úlohu hrá dátum prihlásenia ochrannej známky, a nie budúce záujmy podávateľa pripomienok. Navyše v prípade, ak by podávateľ pripomienok skutočne uvažoval o expanzii do štátov Európskej únie, určite by sa preukázal registráciou v iných členských štátoch Európskej únie, a nie iba informáciou o existencii registrácie v jednom z členských štátov.

Prihlasovateľ napokon uviedol, že prvostupňový orgán sa dostatočne nevysporiadal s otázkou používania autorského diela, na ktorú prihlasovateľ poukázal už vo svojich predchádzajúcich podaniach. Svoju argumentáciu v tejto súvislosti prihlasovateľ považuje v tejto veci za relevantnú a zásadnú. Pripomenul, že 8. februára 2008 bola medzi spoločnosťou Joss & Löwenstein, s. r. o., ako nadobúdateľom, a pánom F. E., ako autorom, uzatvorená „Zmluva o vytvorení autorského diela a zmluva licenčná“, ktorá bola súčasťou prílohy č. 3 vyjadrenia prihlasovateľa k výsledku posúdenia pripomienok z 18. apríla 2018. Na základe tejto zmluvy bolo autorom vytvorené logo „Joss lion in fashion“, ktoré spoločnosť Joss & Löwenstein, s. r. o. používala pre svoje výrobky. Na základe článku 5 tejto zmluvy je nadobúdateľ oprávnený prevádzať práva a povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedenej zmluvy na tretie osoby len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu autora. Prihlasovateľ uviedol, že pán F. žiadnym spôsobom

nepreukázal, že disponuje súhlasom autora loga „Joss lion in fashion“ s jeho používaním, a preto zastal názor, že pán F. nie je legitimovaný na podanie pripomienok poukazujúcich na podobnosť s prihláseným označením.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie bude zapísané do registra ako ochranná známka.

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 v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov 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 o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „JOSS Fashion“, č. spisu POZ 333-2017, bola podaná 15. februára 2017 prihlasovateľom Joss fashion s. r. o., Hlavná ul. 19/214, 917 01 Trnava 1 pre tovary „*textílie a ich náhradky; bytový textil; textilné alebo plastové záclony a závesy; posteľné pokrývky; prešivané posteľné pokrývky; obliečky na matrace; obrusy (okrem papierových); textilné podšívky; posteľná bielizeň; textilné uteráky; textilné obrúsky na stolovanie; textilné vreckovky; textilné etikety; ozdobné obliečky na vankúše; obliečky na vankúše; textílie pre odevný priemysel*“ v triede 24 a „*odevy, obuv a pokrývky hlavy; obuv; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy, oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; spodná bielizeň pohlcujúca pot; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); cylindre (klobúky); vesty; pružné pásky na gamaše; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; športové tričká, dresy; palčiaky; peleríny; kožušinové kabáty; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánske spodky; podprsenky; zvrchníky; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; topánky; body (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií kože; kožené odevy; tričká; šály uviazané pod krkom; vreckovky do saka; nohavicové sukne; pončá; legínsy; šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot“ v triede 25 a služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; aranžovanie výkladov; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach;**

poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené v otázke posúdenia existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade k uplatnenej zápisnej výluke uvádza nasledovné. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery, predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložité. 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, ďalej 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 krajine, vytláčal 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 nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 15. február 2017.

Podávateľ pripomienok pri podaní pripomienok proti zápisu prihláseného označenia do registra z dôvodu zlej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky uviedol, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 300361 „JOSS lion in fashion“ zapísanej v Českej republike (staršej ochrannej známky). Podľa verejne dostupných údajov z registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky bola táto ochranná známka s právom prednosti od 8. februára 2008 zapísaná do registra ochranných známk 10. septembra 2008, okrem iného aj pre tovary „*postel'né obliečky a prikrývky, lôžkoviny, ochranné obliečky na vankúše, ochranné potahy na nábytok, obrusy s výnimkou papierových, látkové vreckovky, textilné podšívky na klobúky, textilné uteráky, tkaniny na luxusnú bielizeň*“ v triede 24 a „*odevy, obuv, košeľe, kravaty, manžety, konfekcia, náprsné vrecká (časti košeľe), pyžamá, opasky, opasky na nohavice, šály, traky, bielizeň, spodná bielizeň, body (spodná bielizeň), tielka, náteľníky, pánske spodky, zástery, župany, športové bundy, sárí, kúpacie odevy, kúpacie plášte, legíny, pokrývky hlavy, šatky, čiapky, klobúky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom majiteľom staršej ochrannej známky je podľa údajov z tohto registra podávateľ pripomienok, ktorý predmetnú ochrannú známku nadobudol na základe prevodu práv k tejto ochrannej známke zo spoločnosti Joss & Löwenstein, s. r. o., Královodvorská 1081/6, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Podávateľ pripomienok konštatoval, že prihlasovateľ si pre označenie svojich tovarov a služieb zvolil prihlásené označenie, ktoré je podobné staršej ochrannej známke. Podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky podľa podávateľa pripomienok odôvodňuje jednak rovnaké postavenie slovného prvku „JOSS“ vyhotoveného rovnakým fontom písma v oboch označeniach, ako aj veľmi podobné celkové grafické spracovanie označení. V tejto súvislosti podávateľ pripomienok poukázal na skutočnosť, že medzi prihlasovateľom a pôvodným majiteľom staršej ochrannej známky, spoločnosťou Joss & Löwenstein s. r. o., existuje personálne prepojenie, a to prostredníctvom Mgr. J. V., ako konateľa oboch spoločností, a teda prihlasovateľ musel vedieť o tom, že napadnutá prihláška ochrannej známky podstatným spôsobom napodobňuje a čerpá zo staršej ochrannej známky. Následne podávateľ pripomienok opísal ako nadobudol staršiu ochrannú známku. Uviedol, že rozhodnutím súdu došlo k úpadku dlžníka spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. (pôvodný majiteľ staršej ochrannej známky) a na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, pričom podávateľ pripomienok odkúpil staršiu ochrannú známku na základe verejného predaja. S ohľadom na uvedené a s prihliadnutím na personálne prepojenie prihlasovateľa a pôvodného majiteľa staršej ochrannej známky, a teda zrejmú vedomosť prihlasovateľa o existencii staršej ochrannej známky, podávateľ pripomienok zastal názor, že napadnutú prihlášku ochrannej známky prihlasovateľ podal v zlej viere s blokačným úmyslom zabrániť podávateľovi pripomienok dosiahnuť európsku registráciu či expandovať na slovenský trh. Za účelom preukázania uvedených skutočností a zlej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky podávateľ pripomienok predložil nasledovné dôkazové materiály:

- kópiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcou – M. Š., MBA, MSc., insolvenčnou správkynou spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., a kupujúcim – podávateľom pripomienok (dôkaz č. 1),
- odkaz na webovú stránku <https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=25702087> (dôkaz č. 2).

Prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním, že podal napadnutú prihlášku ochrannej známky v zlej viere. V priebehu konania o napadnutej prihláške ochrannej známky predložil nasledovné dôkazové materiály:

- kópiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcou - M. Š., MBA, MSc., insolvenčnou správkynou spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., a kupujúcim - podávateľom pripomienok (dôkaz je totožný s dôkazom č. 1),
- výpis z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky obsahujúci prehľad položiek spisu a týkajúci sa staršej ochrannej známky (dôkaz č. 3),
- kópiu zmluvy o vytvorení autorského diela a licenčnej zmluvy uzatvorenej 8. februára 2008 medzi spoločnosťou Joss & Löwenstein s. r. o. a Mgr. F. E. (dôkaz č. 4).

V súvislosti s predloženým dôkazom č. 1 orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že v úvode kúpnej zmluvy sú uvedené nasledovné skutočnosti. Uznesením Mestského súdu v Prahe č. d. MSPH 95 INS 15501/2011-A-41 zo 16. januára 2012 bol zistený úpadok dlžníka spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. a insolvenčnou správkynou bola menovaná M. Š., MBA, MSc. Uznesením MSPH 95 INS 15501/2011 zverejneným 16. apríla 2012 bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Predmetom predaja v predloženej kúpnej zmluve boli ochranné známky zapísané do majetkovej podstaty dlžníka spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. a medzi nimi aj staršia ochranná známka.

Čo sa týka dôkazu č. 2, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že ide o webový odkaz na insolvenčný register na internete, kde je zaznamenaná história insolvenčného konania spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. Nachádza sa tu správa M. Š., insolvenčnej správkyně tejto spoločnosti, z 3. októbra 2016, v ktorej je uvedené, že k dátumu 14. apríla 2016 bola aktualizovaná majetková podstata dlžníka spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., o položku týkajúcu sa ochranných známk. V správe sa tiež konštatuje, že na ponuku na odkúpenie ochranných známk spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. reagoval jeden záujemca, a to pán P. F. (podávateľ pripomienok). V predmetnej správe insolvenčná správkyně požiadala súd o udelenie súhlasu na priamy predaj (mimo dražby) ochranných známk uvedených v aktualizovanom súpise majetkovej podstaty dlžníka zo 14. apríla 2016 pod položkou 8. Prílohu uvedenej správy tvorí aktualizácia súpisu majetkovej podstaty dlžníka k 14. aprílu 2016 o ochranné známky, medzi

ktorými sa nachádza aj staršia ochranná známka. Ďalšou prílohou správy je ponuka podávateľa pripomienok z 1. apríla 2016 na odkúpenie ochranných známk spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., vrátane staršej ochrannej známky, v ktorej sa uvádza, že ponuka na predaj ochranných známk tejto spoločnosti bola zverejnená na webovej stránke www.burzaspravcu.cz s termínom podania ponúk do 10. apríla 2016. Prílohou predmetnej správy je aj zápis z rokovania veriteľského výboru zo 14. apríla 2016, kde bol odsúhlasený predaj ochranných známk dlžníka na základe ponuky pána P. F. V zápise je tiež uvedené, že ponuka na predaj ochranných známk prebehla od 17. marca 2016 do 10. apríla 2016 prostredníctvom verejnej inzercie na webových stránkach www.burzaspravcu.cz a www.burzamajetku.cz.

Z prehľadu položiek spisu týkajúceho sa staršej ochrannej známky, vedeného na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky (dôkaz č. 3), okrem iného vyplýva, že prevod staršej ochrannej známky bol zapísaný do registra 24. marca 2017, a to na základe žiadosti podanej 10. marca 2017.

Čo sa týka dôkazu č. 4, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ide o kópiu zmluvy o vytvorení autorského diela a licenčnej zmluvy uzatvorenej 8. februára 2008 medzi spoločnosťou Joss & Löwenstein s. r. o., ako nadobúdateľom, a pánom F. E., ako autorom. V preambule tejto zmluvy sa uvádza, že autor v dôsledku svojej duševnej činnosti vytvoril autorské dielo, logotyp obchodnej značky Joss a slogany v tomto znení: „Joss - lion in fashion“, „Joss - tracking trends & keeping quality since 1870“, ktoré má záujem za podmienok stanovených v tejto zmluve poskytnúť nadobúdateľovi na používanie. V bode 1 „Predmet zmluvy“ sa okrem iného uvádza, že grafická podoba diela tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať aj na ďalšie skutočnosti vyplývajúce z verejne dostupného obchodného registra Slovenskej republiky na internete, www.orsr.sk, vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, a tiež z obchodného registra Českej republiky na internete, www.justice.cz, na základe ktorých je zrejme nasledovné.

Konateľmi spoločnosti prihlasovateľa sú od jej vzniku (24. augusta 2011) dve osoby – Mgr. J. V., Praha 8 a Ing. L. Č., Klatovy. Podľa výpisu z obchodného registra v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Spoločníkom spoločnosti prihlasovateľa je spoločnosť Prague Media Consulting, a. s., Královská 16, 110 00 Praha 1, Česká republika (od 24. augusta 2011).

Konateľom spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., Královská 1081/16, 110 00 Praha 1, Česká republika, je od 9. júna 2006 pán Mgr. J. V., Praha 8, ktorý je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne. Pán Mgr. J. V. je od 26. novembra 2014 aj jediným spoločníkom tejto spoločnosti. Z výpisu z registra tiež vyplynulo, že na základe uznesenia Mestského súdu v Prahe č. k. MSPH 95 INS 15501/2011-B-5 zo 16. apríla 2012 bolo rozhodnuté o úpadku dlžníka spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., a na majetok uvedenej spoločnosti bol vyhlásený konkurz. Za insolvenčnú správkyňu bola vymenovaná M. Š., MBA., Praha 5, Česká republika.

Na základe predložených dôkazových materiálov a skutočností, ktoré vyplynuli z obchodného registra Slovenskej republiky a Českej republiky na internete, ktoré boli zhodnotené samostatne, ako aj vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k nasledovným záverom.

Z predložených dôkazových materiálov vyplynulo, že uznesením Mestského súdu v Prahe č. k. MSPH 95 INS 15501/2011-A-41 zo 16. januára 2012 bol zistený úpadok dlžníka, spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. a uznesením Mestského súdu v Prahe č. k. MSPH 95 INS 15501/2011- B - 5 zo 16. apríla 2012 bol na jej majetok vyhlásený konkurz. Za insolvenčnú správkyňu bola vymenovaná M. Š., MBA, MSc. Z predložených dokladov, konkrétne zo správy insolvenčnej správkyne z 3. októbra 2016 tiež vyplynulo, že do majetkovej podstaty dlžníka boli zaradené aj jeho ochranné známky a medzi nimi aj staršia ochranná známka, pričom v období od 17. marca 2016 do 10. apríla 2016 bola vyhlásená verejná ponuka na ich predaj, a to prostredníctvom webových stránok www.burzaspravcu.cz a www.burzamajetku.cz. Zápis z rokovania veriteľského výboru zo 14. apríla 2016 osvedčuje skutočnosť, že veriteľský výbor odsúhlasil priamy predaj ochranných známk dlžníka pánovi P. F., t. j. podávateľovi pripomienok. Nadobudnutie staršej ochrannej známky podávateľom pripomienok vyplýva z predloženej kúpnej zmluvy, podľa ktorej predmetom predaja medzi insolvenčnou správkyňou dlžníka a pánom P. F. boli ochranné známky spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. a medzi nimi aj staršia ochranná známka. Z verejne dostupných údajov z registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky týkajúcich sa staršej ochrannej známky vyplynulo, že žiadosť o zápis prevodu staršej ochrannej známky podal podávateľ pripomienok 10. marca 2017, pričom tento bol zapísaný do registra 24. marca 2017. Ďalej z predložených dôkazových materiálov vyplynulo personálne

prepojenie, resp. vzájomná väzba medzi prihlasovateľom a spoločnosťou Joss & Löwenstein s. r. o., a to prostredníctvom Mgr. J. V., ktorý je konateľom spoločnosti prihlasovateľa (od jej vzniku do súčasnosti) a zároveň od 9. júna 2006 konateľom a od 26. novembra 2014 aj jediným spoločníkom spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že prihlasovateľ, osobitne jeho konateľ p. Mgr. J. V., vedel o existencii staršej ochrannej známky, ako aj o tom, že na majetok spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. (jej pôvodného majiteľa) bol vyhlásený konkurz a že sú vykonávané úkony smerujúce k predaju staršej ochrannej známky. Na tejto skutočnosti nič nemenia prihlasovateľom tvrdené skutočnosti v rozklade, že Mgr. J. V. viedol za spoločnosť Prague Media Consulting, a. s. so správkynou konkurznej podstaty spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., M. Š., incidenčný spor, resp. že s ním táto ako s konateľom spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. nekomunikovala. Orgán rozhodujúci o rozklade pre úplnosť uvádza, že z insolvenčného registra na internete, kde sa nachádza história insolvenčného konania spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. (https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=cee3d4ce-2f7d-4694-8719-ee2b2a36ba80) je zrejmé, že uvedený incidenčný spor sa netýkal staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ v podanom rozklade argumentoval tým, že z časovej postupnosti uvedenej v jeho vyjadreniach v konaní o napadnutej prihláške ochrannej známky je zrejmé, že prihlasovateľ konal v dobrej viere, pretože nemohol vedieť o uzatváraných zmluvách o prevode ochranných známk. Argumentoval tým, že len zverejnená inzercia ešte neznamená uzatvorenie zmluvy o predaji, a ani uzatvorená zmluva o predaji ochrannej známky ešte neznamená jej automatickú registráciu, ku ktorej došlo až o niekoľko mesiacov neskôr.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že aj keď samotná zmluva, ktorou bola prevedená staršia ochranná známka na podávateľa pripomienok, bola uzatvorená a zápis tohto prevodu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky sa uskutočnil až po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky, práve vzhľadom na časový sled udalostí v posudzovanom prípade, predchádzajúcich podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky, je zrejmé, že prihlasovateľ mal vedomosť o skutočnostiach, na základe ktorých možno očakávať, že dôjde k prevodu staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne pripomína, že v posudzovanom prípade nie je sporné, že podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky predchádzal úpadok pôvodného majiteľa staršej ochrannej známky – spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., ako aj vyhlásenie konkurzu na majetok tejto spoločnosti a v neposlednom rade aj aktualizácia majetkovej podstaty, do ktorej boli preukázateľne zaradené aj ochranné známky tejto spoločnosti a medzi nimi aj staršia ochranná známka. Pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky ďalej prebehla aj verejná ponuka na prevod ochranných známk spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o., ale bola napr. v insolvenčnom registri uverejnená aj správa insolvenčnej správkyni z 3. októbra 2016, v ktorej je uvedené, že na ponuku na odkúpenie ochranných známk spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. reagoval jeden záujemca, a to pán P. F. (podávateľ pripomienok), pričom insolvenčná správkynia žiadala súd o udelenie súhlasu na priamy predaj (mimo dražby) týchto ochranných známk, vrátane staršej ochrannej známky (dôkaz č. 2) a zverejnené bolo aj uznesenie Mestského súdu v Prahe č. k. MSPH 95 INS 15501/2011-B-92 z 23. novembra 2016, ktorým súd požadovaný súhlas insolvenčnej správkyni udelil. Vzhľadom na uvedené, a tiež na skutočnosť, že pán Mgr. J. V. je konateľom a jediným spoločníkom spoločnosti Joss & Löwenstein s. r. o. v konkurze (a bol ním aj v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky), je zrejmé, že o okolnostiach vedúcich k predaju staršej ochrannej známky musel vedieť. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že konateľ a jediný spoločník spoločnosti v konkurze si musí byť prinajmenšom vedomý toho, že počas konkurzu dôjde k speňaženiu majetku jeho spoločnosti, a teda aj pán Mgr. J. V., v tomto postavení musel vedieť, že ochranné známky, ktoré patrili do majetku spoločnosti, ktorá je v konkurze, môže nadobudnúť iný subjekt. O samotnom uzavretí zmluvy, ktorou došlo k prevodu staršej ochrannej známky na podávateľa pripomienok, či zápise prevodu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky samozrejme nemohol v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky vedieť, keďže k nemu došlo po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Táto skutočnosť však nie je v predmetnom prípade rozhodujúca, pretože v tomto prípade je pre posúdenie, či prihlasovateľ konal pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, rozhodujúce, či vedel o okolnostiach smerujúcich k nadobudnutiu staršej ochrannej známky treťou osobou, o ktorých, ako to vyplynulo z dôkazových materiálov predložených v tomto konaní, musel vedieť.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že prihlásené označenie predstavuje farebné kombinované označenie tvorené slovným prvkom „JOSS“ napísaným veľkými tlačnými písmenami tučného písma svetlo šedej farby, ktorý je umiestnený v hornej časti prihláseného označenia. Pod ním sa nachádza ďalší slovný prvok „Fashion“ napísaný menším písmom červenej farby s veľkým začiatočným písmenom „F“, ktoré čiastočne prekrýva písmeno „O“ slovného prvku „JOSS“, a s ostatnými malými tlačnými písmenami.

Pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku, táto je tiež kombinovaná a pozostáva zo slovného prvku „JOSS“, napísaného veľkými tlačenými písmenami, pod ktorým sa nachádza slovné spojenie „lion in fashion“ napísané písmom menšej veľkosti. Napravo od uvedených slovných prvkov sa nachádza obrazový prvok v podobe štylizovanej hlavy leva červenej farby.

Prihlásené označenie a staršia ochranná známka obsahujú teda jednak zhodný prvok „JOSS“, ktorý je dominantný v obidvoch označeniach a v obidvoch označeniach je napísaný aj rovnakým, špecifickým typom písma, a tiež obsahujú ďalší spoločný slovný prvok „Fashion“/ „fashion“. Spoločné slovné prvky sú v rámci týchto označení aj podobne umiestnené, v tom zmysle, že sa nachádzajú pod sebou a použité sú aj podobné farby (kombinácia čiernej, resp. šedej a červenej farby). Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že uvedené skutočnosti budú s najväčšou pravdepodobnosťou vplyvať na priemerného spotrebiteľa tak, že si porovnávané označenia pripodobní, pretože celkový dojem z prihláseného označenia sa veľmi približuje celkovému dojmu vyvolanému staršou ochrannou známkou. S ohľadom na skutkové okolnosti posudzovaného prípadu, ako aj samotné vyhotovenie prihlasovaného označenia a staršej ochrannej známky je zároveň zrejmé, že nejde o náhodnú podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností, rovnako ako prvostupňový orgán, konštatuje, že podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky chcel prihlasovateľ získať neoprávnené zvýhodnenie, pretože chcel využiť staršiu ochrannú známku, o ktorej vedel, že bude zrejme prevedená na nového majiteľa, pričom zápis prihláseného označenia do registra by mohol viesť k vzniku ujmy na strane majiteľa staršej ochrannej známky, ktorým sa na základe vyššie opísaných skutočností stal podávateľ pripomienok. Prihlasovateľ by na základe registrácie veľmi podobného prihláseného označenia totiž mohol brániť podávateľovi pripomienok vstúpiť na trh v Slovenskej republike. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako poukazuje na skutočnosť, že vychádzajúc z tovarov a služieb kolíznych označení je zrejmé, že prihlasovateľ a podávateľ pripomienok by, v prípade ich používania na trhu, boli navzájom v konkurenčnom postavení. Prihlasovateľ pritom neuviedol a nepreukázal skutočnosti ospravedlňujúce podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky v uvedenej podobe.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že okolnosti súvisiace s podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky majú pôvod v konaní, ktoré možno hodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými štandardami etického správania s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (mať prospech zo známosti už používaného a zavedeného označenia na trhu), čím paralelne môže byť podávateľovi pripomienok spôsobená ujma. Napadnutú prihlášku ochrannej známky je preto potrebné považovať za prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihlasovateľ v podanom rozklade argumentoval tým, že podávateľ pripomienok žiadnym spôsobom nepreukázal, že by disponoval súhlasom autora loga „Joss lion infashion“ s jeho používaním, a preto ho nemožno považovať za legitimovaného na podanie pripomienok poukazujúcich na podobnosť s prihláseným označením. V tejto súvislosti poukázal na zmluvu o vytvorení autorského diela a licenčnú zmluvu uzatvorenú 8. februára 2008, ktorú predložil v konaní o napadnutej prihláške ochrannej známky (dôkaz č. 4). S uvedeným argumentom prihlasovateľa sa dostatočne vysporiadal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, keď správne konštatoval, že prihlasovateľ nepredložil kompletnú zmluvu, keďže neobsahovala grafickú podobu diela, ktorá podľa zmluvy mala tvoriť prílohu č. 1 tejto zmluvy, a preto nie je zrejmé, akú grafickú podobu malo dielo, ktoré je predmetom uvedenej zmluvy, a aká je jeho súvislosť so staršou ochrannou známkou. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené konštatuje, že autorské práva p. E. a ani práva prihlasovateľa k autorskému dielu zodpovedajúcemu staršej ochrannej známke v predmetnom konaní nemožno považovať za preukázané. Naopak za preukázané však možno považovať práva podávateľa pripomienok k staršej ochrannej známke, keďže tento je ako jej majiteľ vedený v registri ochranných známk vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa v podanom rozklade na skutočnosť, že podávateľ pripomienok nie je majiteľom staršej ochrannej známky platnej na území Slovenskej republiky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že nevyhnutnou podmienkou toho, aby bolo možné konštatovať, že osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky, nekonala pri jej podaní v dobrej viere, nie je zápis rovnakej alebo podobnej ochrannej známky iného majiteľa so skorším právom prednosti na území Slovenskej republiky, ale ako už bolo uvedené na naplnenie tejto zápisnej výluky sa vyžaduje preukázanie objektívnej známosti (vedomosti) určitej skutočnosti a subjektívneho úmyslu (zámeru), pričom tieto podmienky boli v predmetnom prípade splnené. Nie je teda vôbec rozhodujúce, že podávateľ pripomienok nemal v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky registrovanú ochrannú známku. Na doplnenie možno

uviesť, že osobitným prípadom podania prihlášky v zlej viere je situácia, keď si obchodný zástupca majiteľa ochrannej známky, chránenej v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie prihlási túto ochrannú známku na území Slovenskej republiky bez súhlasu jej majiteľa, pričom nemá na takéto konanie oprávnený dôvod (§ 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov). Nemožno preto akceptovať argument prihlasovateľa, že podstatná je len priorita podania prihlášky ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná prihlasovateľom v dobrej viere, a preto bolo plne dôvodné napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietnuť v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. 1) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. B. N.
Trnava 8