



Banská Bystrica 14. 6. 2019

POZ 238-2018/P-5-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 238-2018 s názvom **ProAssist** podaná 30. 1. 2018 prihlasovateľkou Máriou Bakalovou, Vígľašská 3009/5, 851 07 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Dňa 21. 3. 2018 boli Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) doručené pripomienky k prihláške obrazovej ochrannej známky **ProAssist** číslo spisu POZ 238-2018 (ďalej aj „prihlásené označenie“), podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu naplnenia podmienok ustanovených § 5 ods. 1 písm. f) a l) citovaného zákona. Pripomienky boli podané spoločnosťou TTT, s.r.o., Juraja Hronca 31, 841 02 Bratislava, zastúpenou advokátom JUDr. Dušanom Repákom, Křížna 47, 811 07 Bratislava (ďalej aj „podávateľ pripomienok“).

Podávateľ pripomienok odôvodnil pripomienky tým, že prihlasovateľka podala prihlášku obrazovej ochrannej známky **ProAssist** v období, kedy začali prebiehať rokovania o ukončení jej účasti v spoločnosti TTT, s.r.o., v ktorej je spolu s podávateľom pripomienok spoločníčkou a konateľkou, z dôvodu dlhodobých nezhôd medzi spoločníkmi.


Ďalej uviedol, že spoločnosť TTT, s.r.o., so sídlom Juraja Hronca 31, 841 02 Bratislava, ktorej bol zakladateľom, a do 12. 12. 2015 jediným spoločníkom a konateľom, vznikla v roku 1996 a označenie „ProAssist“, zhodné s prihláseným označením, používala už od roku 2014, kedy sa začala aktívne venovať činnostiam spojeným s poskytovaním asistenčných služieb pri dopravných nehodách a poruchách motorových automobilov.

Prihlasovateľka na základe dohody s podávateľom pripomienok nadobudla obchodný podiel a stala sa na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti aj konateľkou s účinnosťou od 12. 12. 2015, pričom v uvedenej funkcii zotrúva do súčasnosti.

Podávateľ pripomienok uviedol, že spoločnosť do budovania značky „ProAssist“ investovala nielen značné finančné prostriedky ale aj veľa času. Ďalej skonštatoval, že v dôsledku dlhobodej spolupráce s významnými obchodnými partnermi ako sú poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ČSOB Poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s., Union poisťovňa, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, autorizované servisy, Asociácia slovenských odťahových služieb, Zelená vlna rádia Slovensko, aplikácia Waze a iné, sa stalo prihlásené označenie všeobecne známe. Dôležitým faktom podľa podávateľa pripomienok je skutočnosť, že na základe poskytovania asistenčných služieb spoločnosť pod značkou „ProAssist“ pomohla v ťažkých situáciách


mnohým ľuďom, čím sa počas používania dostala do povedomia verejnosti a vybudovala si dobré meno a povest'.

Podávateľ pripomienok uviedol, že označenie „ProAssist“, vrátane návrhu loga, polepov na automobily patriacim spoločnosti a odevov s týmto označením, vzniklo v roku 2014, teda v období, kedy bol výlučným vlastníkom spoločnosti pán Ivan Vlkoš a v rovnakom období bola pre spoločnosť na základe požiadavky výlučného vlastníka zaregistrovaná internetová doména <http://proassist.sk>.

Ďalej zdôraznil, že prihlasovateľka sa na vzniku a budovaní renomé označenia „ProAssist“ nepodieľala, ale viac než štyri roky po uvedení značky „ProAssist“ podala 30. 1. 2018 prihlášku ochrannej známky pre obrazové označenie , ktoré je zhodné s už používaným logom „ProAssist“ a pre zhodné tovary a služby, ktoré sú poskytované spoločnosťou podávateľa pripomienok a rovnako v období, kedy boli začaté rokovania o ukončení jej účasti v spoločnosti podávateľa pripomienok ako konateľky a spoločníčky.

Ako dôležitý fakt k snahe prihlasovateľky ovládnuť označenie „ProAssist“ ďalej uviedol, že prihlasovateľka a konateľ konkurenčnej spoločnosti, IDENTIT, s.r.o., so sídlom Vígláškova 3009/5, 851 07 Bratislava 5, p. Šimonovič, sa v priebehu mesiaca februára 2018 pokúsili zmeniť vlastníka a kontaktné údaje na registrovanej internetovej doméne <http://proassist.sk>, avšak bezúspešne. Vzhľadom na to, že uvedené doménové meno je registrované na podávateľa pripomienok, nebolo im umožnené potvrdiť požadované zmeny na overovacom linku, ktorý bol zaslaný majiteľovi domény.

Podávateľ pripomienok poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľka pred podaním prihlášky ochrannej známky začala spolupracovať s konkurenčnou spoločnosťou IDENTIT, s.r.o., ktorá 8. 2. 2018 zmenila svoje obchodné meno na ProAssist s.r.o., a sídli na adrese, na ktorej má prihlasovateľka evidovaný trvalý pobyt. Podľa podávateľa pripomienok spoluprácu prihlasovateľky s konkurenčnou spoločnosťou umocňuje aj fakt, že v súvislosti s vyrovnaním majetkových podielov spoločnosti podávateľa pripomienok, tieto požadovala previesť na konkurenčnú spoločnosť.

Konanie prihlasovateľky v súvislosti s podaním prihlášky ochrannej známky obrazového označenia  pre zhodné tovary a služby aké poskytuje spoločnosť podávateľa pripomienok ako aj pokus o ovládnutie internetovej domény <http://proassist.sk> podávateľa pripomienok, spoluprácu s konkurenčnou spoločnosťou, ktorá zmenila obchodné meno, a ktoré je zhodné s prihláseným označením považoval podávateľ pripomienok za konanie v rozpore s dobrými mravmi.

Podľa podávateľa pripomienok sa prihlasovateľka svojim konaním snaží využiť dobré meno založené na dlhodobo používanej značke „ProAssist“ na svoje nové podnikateľské zámery. Ďalej poukázal, že konkurenčná spoločnosť pod záštitou značky „ProAssist“ oslovuje obchodných partnerov spoločnosti podávateľa pripomienok za účelom nadviazania obchodných vzťahov. Na základe týchto skutočností skonštatoval, že prihlasovateľka koná vedome spôsobom nezlučiteľným s normami čestného a etického konania. Na podporu existencie zlej viery poukázal na skutočnosti vyplývajúce z inštitútu špekulatívnej ochrannej známky, na základe čoho skonštatoval, že prihlasovateľka svojim konaním má v úmysle brániť spoločnosti podávateľa pripomienok v používaní označenia pre podobné výrobky a služby, aj napriek tomu, že toto označenie (aj keď dosiaľ nezapísané) táto spoločnosť používa už dlhšiu dobu. V dôsledku uvedeného by došlo k blokácii používania označenia dotknutou spoločnosťou a zvýhodneniu konkurenčnej spoločnosti. Prihlasovateľka by registráciou prihláseného označenia získala neoprávnenú výhodu a uplatňovaním práv vyplývajúcich zo zapísanej ochrannej známky by škodila spoločnosti, ktorá toto označenie používa. Na podporu svojich tvrdení podávateľ pripomienok uviedol, že prihlasovateľkou dotknutého označenia je fyzická osoba a nie samotná spoločnosť, ktorej označenie patrí a používa ho.

Podávateľ pripomienok v súvislosti s podaním prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere poukázal na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici so sp. zn. 23S/69/10 z 31. 10. 2012. Na základe uvedeného dospel k záveru, že konanie prihlasovateľky je možné považovať za podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere, na základe rozhodujúcich skutočností, a to objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a subjektívny úmysel (zámer), bez ohľadu na to, či prihlasovateľka, ktorej konanie je posudzované, ho považovala za zlé.

Svoje tvrdenia podávateľ pripomienok doložil dôkaznými prostriedkami:

- výpis z obchodného registra spoločnosti TTT, s.r.o., Juraja Hronca 31, 841 02 Bratislava,

- e-mailová komunikácia z 30. 1. 2018 medzi p. Vlkovičom a AK Repák & partners,
- e-mailová komunikácia z 27. 2. 2018 medzi p. Vlkovičom a prihlasovateľkou,
- fotokópia žiadosti z 31. 5. 2016 o povolenie používania výstražných znamení a jednotlivé povolenia z 13. 6. 2017 pre spoločnosť TTT, s.r.o.,
- vyobrazenia fotografií zaznamenávajúcich činnosť spoločnosti pod označením ProAssist zo sociálnej siete Facebook,
- e-mailová komunikácia p. Vlkoviča adresovaná roman.odtah@gmail.com z 13. 4. 2014 a 14. 5. 2014 o návrhu loga ProAssist, návrh loga, komunikácia o umiestnení loga na automobily spoločnosti,
- fotografie automobilov spoločnosti s vyobrazením loga ProAssist,
- e-mailová komunikácia p. Vlkoviča adresovaná besedova@okat.sk z 20. 11. 2014, ohľadne nálepky obsahujúcej logo ProAssist,
- výpis z obchodného registra konkurenčnej spoločnosti ProAssist, s.r.o., Víglášská 5, 851 07 Bratislava (predtým obchodné meno IDENTIT, s.r.o.),
- výzva o potvrdenie zmeny údajov v doménovom profile od WebSupport s.r.o. z 8. 2. 2018,
- výzva o potvrdenie zmeny majiteľa domény od WebSupport s.r.o z 9. 2. 2018.

Na základe uvedených skutočností podávateľ pripomienok usúdil, že bola naplnená podmienka ustanovená § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach a požiadal úrad aby prihlášku ochrannej známky zamietol.

Podávateľ pripomienok svoje podanie doplnil dňa 19. 4. 2018 výpisom z obchodného registra spoločnosti ProAssist s.r.o., so sídlom Víglášská 5, 851 07 Bratislava, s poukázaním na skutočnosť, že prihlasovateľka sa dňom 4. 4. 2018 stala jedinou spoločníčkou a zároveň aj konateľkou konkurenčnej spoločnosti.

Na základe uvedenej skutočnosti podávateľ pripomienok jednoznačne skonštatoval naplnenie podmienok ustanovených § 5 ods. 1 písm. l) a f) citovaného zákona a konanie prihlasovateľky označil ako podanie „blokačnej prihlášky“ ochrannej známky.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom z 5. 4. 2018 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľke na vyjadrenie. Doplnené podanie pripomienok z 19. 4. 2018 úrad zaslal prihlasovateľke listom zo 16. 5. 2018. Prihlasovateľka svoje stanovisko oznámila listom doručeným úradu 12. 07. 2018.

Prihlasovateľka vo svojom vyjadrení uviedla, že s návrhom podávateľa pripomienok nesúhlasí a navrhla, aby úrad na tieto neprihliadal pre nasledujúce dôvody a priložené dôkazy. Keďže je prihlasovateľka konateľkou a spoločníčkou spoločnosti TTT, s.r.o. s 50 % podielom na účasti v spoločnosti zdôraznila, že nedala súhlas na zastupovanie dotknutej spoločnosti v predmetnej veci zástupcovi JUDr. Repákovi a ani druhému spoločníkovi p. Vlkovičovi. Vzhľadom na to, že podanie pripomienok nebolo predmetom rozhodovania najvyššieho orgánu spoločnosti – valného zhromaždenia ani obchodného vedenia spoločnosti (konateľmi), považovala to za rozpor záujmov v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kde konanie zástupcu v rozpore záujmov výslovne zakazuje, čo má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu.

Ďalej skonštatovala, že rozpory medzi spoločníkmi a konateľmi sú vnútornou vecou každej obchodnej spoločnosti a riešia sa spôsobom, ktorý im zákon umožňuje cez oprávnenia spoločníkov realizované prostredníctvom valného zhromaždenia, pričom podľa prihlasovateľky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky takáto záležitosť neprislúcha.

Prihlasovateľka poprela v celom rozsahu tvrdenia, ktoré sú predmetom podania pripomienok a posúdila ich ako účelové a nepodložené konanie voči jej osobe, práve na základe vnútorných rozporov v spoločnosti. V súvislosti s právnym zastúpením podávateľa pripomienok spochybnila legitímnosť splnomocnenia udelenú p. Vlkovičom a uvedené konanie klasifikovala ako ohrozenie, príp. porušenie zásady ochrany právnej istoty tretích osôb.

Podľa prihlasovateľky spoločnosť TTT, s.r.o. nemala záujem o registráciu prihláseného označenia, keďže doteraz nepodala žiadosť o registráciu ochrannej známky. V súvislosti s konaním o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere skonštatovala, že podávateľ pripomienok nepreukázal túto skutočnosť predloženými dokladmi, ale ide len o subjektívne tvrdenia, čiže podávateľ pripomienok neunesol dôkazné bremeno a uplatnený pripomienkový dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere považovala za nedôvodný.

Ďalej uviedla, že spoločnosť TTT, s.r.o. nemá v predmete činnosti asistenčné služby, pre ktoré bola podaná žiadosť o zápis napadnutej ochrannej známky. Poukázala na skutočnosť, že podávateľom pripomienok doložené dôkazy nepreukazujú používanie prihláseného označenia v súvislosti so spoločnosťou TTT, s.r.o.. Prihlasovateľka uviedla, že iniciátorkou používania prihláseného označenia pre služby, ktoré sa k nemu viažu bola ona ako fyzická osoba, ktorá túto činnosť vykonávala ako SZČO od roku 2007, pričom sa odvolávala na dôkazy:

- výpis zo živnostenského registra p. Márie Bakalovej,
- výpis zo živnostenského registra spoločnosti TTT, s.r.o.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti TTT, s.r.o.,

a ďalšie dôkazy, na ktoré prihlasovateľka vo svojom vyjadrení poukazovala:

- zoznam žiadostí podaných na úrad o registráciu ochrannej známky,
- neaktuálne povolenie MV SR na používanie ZVZ,
- priložené fotografie z Facebooku od roku 2014,

neboli súčasťou podania vyjadrenia prihlasovateľky k podaným pripomienkam.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľka navrhla, aby úrad na podané pripomienky neprihliadal a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známok.

Dňa 27. 3. 2019 úrad zaslal prihlasovateľke správu o výsledku posúdenia pripomienok, o ktorom súčasne informoval aj podávateľa pripomienok. Prihlasovateľka sa k uvedenej správe vyjadrila listom doručeným úradu 28. 5. 2019.

Vyjadrenie prihlasovateľky z 26. 5. 2019 obsahuje predovšetkým skutočnosti, ktoré úrad pri posudzovaní pripomienok neskúma, a to sú vzťahy medzi spoločníkmi, ktoré si vzájomne riešia spoločníci na základe ich spoločenskej zmluvy, na základe čoho prihlasovateľka uviedla, že si neuplatnila právo, aby ako konateľka spoločnosti legálne a oprávnené vzala späť pripomienky k prihláske ochrannej známky a zrušila právne zastupovanie spoločnosti podávateľa pripomienok. Ďalej v tejto súvislosti prihlasovateľka uviedla, že jej bol druhým konateľom odmietnutý prístup k neaktualizovanej internetovej doméne, čo považovala za sústavné obmedzovanie zo strany druhého konateľa.

Prihlasovateľka vo svojom vyjadrení popiera, že by svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti z poskytovania profesionálnej asistenčnej služby pri dopravných nehodách, ako aj pri prihlasovaní ochrannej známky, chcela využiť vo svoj prospech za účelom získania neoprávnenej výhody na úkor podávateľa pripomienok. Rovnako sa podľa prihlasovateľky úrad pri posúdení pripomienok nevysporiadal s rozhodujúcimi skutočnosťami, keďže v spise neexistuje dôkaz o tom, že by v čase podania prihlášky ochrannej známky podávateľ pripomienok používal označenie ProAssist pre asistenčnú službu, ako aj skutočnosť, že by prihlasovateľka chcela zabrániť spoločnosti TTT, s.r.o., alebo p. Vlkovičovi v používaní takeého označenia.

Prihlasovateľka ďalej poukázala na dôkazy, ktoré už boli úradom posúdené a doplnila dôkazy v podobe čestných vyhlásení zamestnancov spoločnosti TTT, s.r.o., zo dňa 22. 5. 2018, ktorých obsahom bolo vyhlásenie o záveroch z pracovného stretnutia zamestnancov s konateľmi spoločnosti TTT, s.r.o, z ktorých vyplynulo, že p. Vlkovič, ako jeden z konateľov vyhlásil, že činnosť spojenú s asistenčnými službami prenechal pani Bakalovej (druhej konateľke), ďalej bola súčasťou čestného vyhlásenia informácia, že pán Vlkovič spoločnosť TTT, s.r.o. opustiť nechcel, a preto bola pani Bakalová nútená si založiť alebo kúpiť novú spoločnosť, ktorá sa volá ProAssist, s.r.o., kde sú prihlásení aj pôvodní zamestnanci spoločnosti TTT, s.r.o..

Ďalej prihlasovateľka doložila čestné vyhlásenie pána Romana T. z 21. 5. 2019, ktorým pán T. potvrdzuje aktívnu účasť pani Bakalovej na založení profesionálnej služby pre motoristov, (PROfesionálna ASSISTencia), ktorá vznikla v roku 2014, pričom ďalej uviedol, že názov Márii Bakalovej PROASSIST a farebné pozadie (modrej a červenej) v tvare kosoštvorca tvorilo logo novej služby obidvoch spoločníkov TTT, s.r.o. p. Vlkoviča a p. Bakalovej. Ďalej p. T. uviedol, že nemá vedomosť o tom, že súčasná spoločnosť prihlasovateľky PROASSIST používa iné firemné logo.

Prihlasovateľka ďalej uviedla, že spoločnosť podávateľa pripomienok v súčasnosti nevykonáva činnosť profesionálnej asistencie pri dopravných nehodách a zároveň uviedla, že spoločnosť TTT, s.r.o., zastúpená p. Vlkovičom z vlastnej vôle previedla v roku 2018 a 2019 viaceré motorové vozidlá na spoločnosť ProAssist, s.r.o., pričom skonštatovala, že uvedené sa týka aj tzv. podania blokačnej prihlášky ochrannej známky.

V závere vyjadrenia k správe o posúdení pripomienok prihlasovateľka skonštatovala, že úrad sa nevysporiadal s vyjadreniami prihlasovateľky k podaným pripomienkam, hoci na ne odkázal, nedal prihlasovateľovi odpovede na tie skutkové a právne okolnosti, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie a dostatočne objasňujú skutkový a právny stav. Ďalej prihlasovateľka uviedla, že úrad má povinnosť sa účinne zaoberať aj námietkami, argumentmi prihlasovateľky a nielen ich opísať. V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľka skonštatovala, že podávateľ pripomienok neunesol dôkazné bremeno na preukázanie zlej viery prihlasovateľky, a preto navrhla aby úrad prihlásené označenie zapísal do registra.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Keďže podľa § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku, úrad pripomienky podané 21. 3. 2018 a založené na ustanovení § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 posúdi podľa zákona o ochranných známkach účinného v čase ich podania (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach môže každý až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5.

Podľa § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.


Uplatnený pripomienkový dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach:

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

Pojem verejný poriadok a dobré mravy nie sú v Slovenskej republike výslovne definované žiadnou právnou normou. Verejný poriadok možno charakterizovať ako písané a nepísané pravidlá správania sa, ktorých rámec je stanovený zákonnou úpravou, dobrými mravmi a zvykosťami. Z charakteristiky verejného poriadku potom vyplýva, že dobré mravy sú obsahom verejného poriadku a rozumieme nimi nepísané všeobecne spoločensky uznávané pravidlá konania (pravidlá morálneho charakteru).

Zo zápisu do registra sú podľa písm. f) vylúčené označenia obsahujúce napr. rasistické, nacistické, pornografické a pohoršujúce prvky, označenia, ktoré zobrazujú násilie či utrpenie. Ďalej budú zo zápisu vylúčené aj označenia obsahujúce mená alebo zobrazenia historických osobností a štátnikov, ktorých význam je v spoločnosti všeobecne uznávaný. Na zamietnutie prihlášky ochrannej známky podľa tohto ustanovenia nie je podstatný spôsob, akým je významná osobnosť zobrazená; nie je tak rozhodujúce, či ide o reálne zobrazenie, alebo zobrazenie urážlivé či zosmiešňujúce. Úrad na základe tohto ustanovenia nezapíše do registra ani názvy a označenia verejnoprávnych inštitúcií a štátnych orgánov.

Pri posudzovaní rozporu prihláseného označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi je potrebné skúmať samotné označenie, jeho vlastnosti, pretože zápisná prekážka sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré sa týkajú konania osoby prihlasovateľa.

V konaní o pripomienkach bolo zistené, že na ochranu bolo prihlásené 30. 1. 2018 obrazové označenie , číslo spisu POZ 238-2018, pre tovary a služby v triedach 12, 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


V konkrétnom prípade prihlásené označenie pozostáva zo slovného prvku „ProAssist“ vo farebnom vyhotovení a grafickej úprave, a teda neobsahuje také slovné ani obrazové prvky, ktoré by boli samé o sebe alebo v spojení s prihlásenými tovarmi a službami v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Je nutné konštatovať, že slovný prvok prihláseného označenia a jeho farebné vyhotovenie spĺňa zápisnú spôsobilosť vo vzťahu k ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach, a preto možno pripomienky z tohto dôvodu považovať za neodôvodnené.

Uplatnený pripomienkový dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach:

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 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.

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (ex offio) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vnútorné 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. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha prihlasovanej ochrannej známky alebo vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho zhodného označenia. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele, pričom nie je podstatné, či osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Má sa za to, že prihláška podaná v zlej viere patrí k absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb.

Pre účely posudzovania zlej viery je nutné zvažovať akúkoľvek relevantnú okolnosť, hlavne je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, či prihlasovateľ vedel o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky mohol o tomto práve vedieť a tiež, či by použitie takéhoto označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter či povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva. 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.

V konaní o pripomienkach bolo zistené, že prihlasovateľkou obrazového označenia , číslo spisu POZ 238-2018, je pani Mária Bakalová, Vigľašská 3009/5, 851 07 Bratislava, ktorá dňa 30. 1. 2018 podala prihlášku na zápis pre tovary a služby v triedach 12, 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podávateľom pripomienok je spoločnosť TTT, s.r.o., Juraja Hronca 31, 841 02 Bratislava, ktorá odôvodnila podané pripomienky aj tým, že pred podaním prihlášky ochrannej známky používala označenie „ProAssist“ v rovnakej slovnej aj grafickej úprave, ako je prihlásené označenie.

Podávateľ pripomienok predložil nasledovné dôkazné prostriedky:

- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, spoločnosti TTT, s.r.o., Juraja Hronca 31, 841 02 Bratislava, ktorá bola založená 4. 10. 1996, je zastúpená konateľom Ivanom Vlkovičom.

Predmetom činnosti spoločnosti je kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, autoopravárstvo, vydavateľská činnosť a od 10.10.2008 rozšírená o nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla a prenájom huteľných vecí. Ďalej je z výpisu zrejmé, že k zmene spoločníkov dotknutej spoločnosti došlo 12. 12. 2015 zápisom ďalšieho spoločníka a konateľa v osobe prihlasovateľky.

- E-mailová komunikácia z 30. 1. 2018 medzi p. Vlkovičom a AK Repák & partners, ktorej obsahom je návrh advokátskej kancelárie ako postupovať v prípade založenia novej obchodnej spoločnosti v kroku 1., prípadne príprava zmluvy o predaji časti podniku, ktorej súčasťou by bola aj dohoda o používaní označenia „ProAssist“.
- E-mailová komunikácia z 27. 2. 2018 medzi p. Vlkovičom a prihlasovateľkou, ktorej obsahom bola výzva podávateľa pripomienok adresovaná prihlasovateľke na zaujatie stanoviska v súvislosti s ďalšou spoluprácou medzi spoločníkmi a konateľmi spoločnosti TTT, s.r.o.. Ďalej je z obsahu zrejmé, že podávateľ pripomienok upozornil prihlasovateľku na nečestné obchodné praktiky v súvislosti s jej spoluprácou s konkurenčnou firmou, ako aj prihlásenie označenia, ako prihlášku ochrannej známky, používaného spoločnosťou podávateľa pripomienok na fyzickú osobu (prihlasovateľku).
- Fotokópia žiadosti z 31. 5. 2016, adresovanej MV SR, o povolenie používania výstražných znamení na vozidlách ProAssist a jednotlivé povolenia platné od 14. 6. 2016 do 13. 6. 2017, vydané MV SR pre spoločnosť TTT, s.r.o., z uvedených dokladov vyplýva, že spoločnosti podávateľa pripomienok v žiadosti o povolenie používať zvláštne výstražné znamenia na vozidlách ProAssist bolo vyhovené na základe čoho je možné predpokladať, že označenie „ProAssist“ sa vzťahuje na vozidlá dotknutej spoločnosti.
- Vyobrazenia fotografií a príspevkov zaznamenávajúcich činnosť spoločnosti pod označením ProAssist zo sociálnej siete Facebook, z ktorých sú zrejmé skutočnosti o používaní označenia ProAssist, zhodného s prihláseným označením, ktoré je prítomné na vozidlách a častiach odevov, avšak vzhľadom na to, že sú ťažko čitateľné, nie je možné identifikovať časový údaj jednotlivých príspevkov.
- E-mailová komunikácia p. Vlkoviča adresovaná roman.odtah@gmail.com z 13. 4. 2014 a 14. 5. 2014 o návrhu loga ProAssist, návrh loga, komunikácia o umiestnení loga na automobily spoločnosti, fotografie automobilov spoločnosti s vyobrazením loga ProAssist, z ktorých je zrejmé, že návrh loga ProAssist a jeho samotná kreácia bola iniciovaná podávateľom pripomienok od apríla 2014.
- E-mailová komunikácia p. Vlkoviča adresovaná besedova@okat.sk z 20. 11. 2014, ohľadne nálepky obsahujúcej logo ProAssist, ktorá rovnako vypovedá o skutočnosti používania dotknutého označenia v roku 2014.
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, konkurenčnej spoločnosti založenej 6. 3. 2012, s pôvodným obchodným menom IDENTIT, s.r.o., premenovanej na ProAssist, s.r.o., od 8. 2. 2018, so sídlom na adrese Víglášká 5, 851 07 Bratislava, spoločníkom a konateľom Michalom Šimonovičom. Z uvedeného je zrejmé, že v konkurenčnej spoločnosti došlo k zmene názvu, ktorý sa v slovnom prvku zhoduje s prihláseným označením.
- Výzva na potvrdenie zmeny údajov v doménovom profile od WebSupport s.r.o. z 8. 2. 2018, ktorej obsahom je výzva prevádzkovateľa na potvrdenie zmenených údajov v doménovom profile z pána Vlkoviča, konateľa spoločnosti TTT, s.r.o., na Michala Šimonoviča, konateľa spoločnosti ProAssist, s.r.o..
- Výzva na potvrdenie zmeny majiteľa domény od WebSupport s.r.o. z 9. 2. 2018, ktorej obsahom je výzva prevádzkovateľa na potvrdenie zmenených údajov predmetnej domény z pôvodného držiteľa domény Ivana Vlkoviča, TTT, s.r.o., na nového držiteľa Máriu Bakalovú.
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, spoločnosti ProAssist, s.r.o, z ktorého je zrejmá skutočnosť, že došlo k zmene v osobe jediného spoločníka a konateľa spoločnosti z Michala Šimonoviča na Máriu Bakalovú s platnosťou od 4. 4. 2018, z ktorého je zrejmá skutočnosť, že prihlasovateľka, ako spoluvlastníčka a konateľka spoločnosti podávateľa pripomienok sa stala výlučnou vlastníčkou konkurenčnej firmy.

Podávateľ pripomienok odôvodňoval zlú vieru prihlasovateľky tým, že označenie zhodné s prihláseným označením používala spoločnosť podávateľa pripomienok od roku 2014, kedy bol výlučným vlastníkom spoločnosti pán Ivan Vlkovič. Prihlasovateľka sa stala spoločníčkou a konateľkou spoločnosti podávateľa

pripomienok až od 12. 12. 2015. Ďalej uviedol, že prihlášku obrazového označenia **ProAssist** podala v období, kedy začali prebiehať rokovania o ukončení jej účasti v spoločnosti. Okrem uvedených skutočností považoval za zlú vieru prihlasovateľky aj konanie spojené s ambíciou ovládnuť internetovú doménu www.proassist.sk, ako aj spoluprácu s konateľom konkurenčnej firmy IDENTIT, s.r.o., p. Šimonovičom, ktorá zmenila svoje obchodné meno na ProAssist s.r.o, a ktorej sa neskôr stala výlučnou vlastníčkou. Na základe konania prihlasovateľky podávateľ pripomienok skonštatoval, že ide o snahu využiť dobré meno založené na dlhodobo používanej značke „ProAssist“, na svoje nové podnikateľské zámery, pričom toto konanie považoval za nezlučiteľné s normami čestného a etického konania, ďalej ho klasifikoval ako ambíciu prihlasovateľky úmyselne brániť spoločnosti podávateľa pripomienok v používaní označenia, čím by došlo k blokácii používania označenia dotknutou spoločnosťou podávateľa pripomienok a zvýhodneniu konkurenčnej spoločnosti. Na podporu svojich tvrdení uviedol, že prihlasovateľkou je fyzická osoba a nie spoločnosť, ktorej označenie patrí, a ktorá ho používala alebo používa.

Prihlasovateľka uviedla, že s podaným návrhom podávateľa pripomienok nesúhlasí, ďalej zdôraznila, že ako spoločníčka a konateľka spoločnosti podávateľa pripomienok, TTT, s.r.o., nedala súhlas na zastupovanie dotknutej spoločnosti v predmetnej veci JUDr. Repákovi a ani druhému spoločníkovi p. Vlkovičovi. Z tohto dôvodu označila dané podanie pripomienok za úkon v rozpore so záujmom spoločnosti TTT s.r.o. a považovala ho za neplatný. Rovnako uviedla, že rozpory medzi spoločníkmi sú vecou každej spoločnosti a riešia sa spôsobom, ktorý im umožňuje zákon, pričom podľa prihlasovateľky Úradu priemyselného vlastníctva neprislúcha riešenie tejto záležitosti. Podané pripomienky prihlasovateľka posúdila ako účelové a nepodložené, rovnako spochybnila legitímnosť splnomocnenia p. Vlkovičom a uviedla, že ide o porušenie zásady právnej istoty tretích osôb. Ďalej argumentovala tým, že spoločnosť podávateľa pripomienok nemala záujem o registráciu prihláseného označenia, a že iniciátorkou používania prihláseného označenia na služby, ktoré sa k nemu viažu bola ona ako fyzická osoba, ktorá túto činnosť vykonávala ako SZČO od roku 2007.

Ďalej prihlasovateľka v súvislosti s doručenou správou úradu o posúdení pripomienok uviedla, že popiera aby svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti z poskytovania profesionálnej asistenčnej služby pri dopravných nehodách, ako aj pri prihlasovaní ochrannej známky, chcela využiť vo svoj prospech za účelom získania neoprávnenej výhody na úkor podávateľa pripomienok. Rovnako sa podľa prihlasovateľky úrad pri posúdení pripomienok nevysporiadal s rozhodujúcimi skutočnosťami, keďže v spise neexistuje dôkaz o tom, že by v čase podania prihlášky ochrannej známky podávateľ pripomienok používal označenie ProAssist pre asistenčnú službu, ako aj skutočnosť, že by prihlasovateľka chcela zabrániť spoločnosti TTT, s.r.o., alebo p. Vlkovičovi v používaní takého označenia. Prihlasovateľka ďalej uviedla, že spoločnosť podávateľa pripomienok v súčasnosti nevykonáva činnosť profesionálnej asistencie pri dopravných nehodách a zároveň uviedla, že spoločnosť TTT, s.r.o., zastúpená p. Vlkovičom z vlastnej vôle previedla v roku 2018 a 2019 viaceré motorové vozidlá na spoločnosť ProAssist, s.r.o., pričom skonštatovala, že uvedené sa týka aj tzv. podania blokačnej prihlášky ochrannej známky. V závere vyjadrenia k správe o posúdení pripomienok prihlasovateľka skonštatovala, že úrad sa nevysporiadal s vyjadreniami prihlasovateľky k podaným pripomienkam, hoci na ne odkázal, nedal prihlasovateľovi odpovede na tie skutkové a právne okolnosti, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie a dostatočne objasňujú skutkový a právny stav. Ďalej prihlasovateľka uviedla, že úrad má povinnosť sa účinne zaoberať aj námietkami, argumentmi prihlasovateľky a nielen ich opísať. V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľka skonštatovala, že podávateľ pripomienok neunesol dôkazné bremeno na preukázanie zlej viery prihlasovateľky.


Prihlasovateľka predložila nasledovné dôkazné prostriedky:

- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, spoločnosti TTT, s.r.o. s dátumom vzniku spoločnosti 4.10.1996 v rozsahu predmetov podnikania, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, autoopravárstvo, vydavateľská činnosť, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, prenájom huteľných vecí, ďalej sú z výpisu zrejme skutočnosti o spoločníkoch, ktorými sú p. Vlkovič Ivan a p. Bakalová Mária, rovnako sú aj konateľmi dotknutej spoločnosti, avšak p. Vlkovič so vznikom funkcie od 4. 10. 1996 a p. Bakalová od 26.11.2015. Na základe výpisu z OR je zrejme, že obidvaja konatelia môžu konať v mene spoločnosti samostatne tým, že k jej obchodnému menu pripoja svoj podpis.
- Výpis zo Živnostenského registra spoločnosti TTT, s.r.o., z ktorého sú zrejme skutočnosti zhodné s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava.

- Výpis zo Živnostenského registra pani Márie Bakalovej, vznik oprávnenia od 1.10.2007 a zánik oprávnenia 28.1.2017 na predmety podnikania: technicko organizačné zabezpečenie výstav, trhov, kongresov, sympózií, školení, seminárov a kurzov rozsahu voľnej živnosti; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti; reklamná a propagačná činnosť; spracovanie textových a obrazových predlôh (vizitiek) prostredníctvom výpočtovej techniky a skenerov; kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb); prenájom reklamných plôch a reklamných zariadení; prenájom strojov, prístrojov a zariadení; podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; poskytovanie dátových služieb – internetová čítareň; spracovanie údajov; predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov; predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál; spracovanie internetových prezentácií – zhotovovanie internetových stránok; prevádzkovanie autoumývárne; inžinierska činnosť – obstaráateľské služby v stavebníctve; prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú iné než základné služby spojené s prenájomom; prenájom nehnuteľností spojený so správou nehnuteľností; prenájom motorových vozidiel; nákup a predaj motorových vozidiel; leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti; odťahová služba, okrem prevozu automobilov na úložnom priestore motorových vozidiel; sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; vedenie cudzieho motorového vozidla (okrem vozidiel taxislužby).
- E-mailová komunikácia medzi p. Vlkovičom adresovaná roman.odtah@gmail.com, v súvislosti s návrhom loga ProAssist z 13.4.2014, s priloženými nákresmi a zo 14.5.2014, komunikácia p. Vlkoviča adresovaná roman.odtah@gmail.com súvisiaca s umiestnením loga na automobiloch.
- Čestné vyhlásenia p. M., p. H., p. Š., p. Č. a p. Ša. zo dňa 22.5.2018, ako riadnych a aj externých zamestnancov spoločnosti TTT, s.r.o., ktoré sa týkali predovšetkým záverov z pracovného stretnutia zamestnancov a konateľov spoločnosti TTT, s.r.o., kde zamestnanci vyhlásili, že nemajú záujem spolupracovať v súvislosti s poskytovanými asistenčnými službami s p. Vlkovičom ale, že ďalej budú spolupracovať s p. Bakalovou, na základe čoho konateľ p. Vlkovič uviedol, že činnosť ponecháva pani Bakalovej. Ďalej je z obsahu predmetných vyhlásení zrejmé, že nakoľko p. Vlkovič nechcel opustiť spoločnosť TTT, s.r.o., bola druhá spoločníčka, p. Bakalová nútená založiť, resp. kúpiť novú spoločnosť, ktorá sa volá ProAssist, s.r.o., a do ktorej boli prihlásení bývalí zamestnanci spoločnosti TTT, s.r.o.. Ďalej vyhlásili, že nemajú vedomosť o tom, že by sa spoločnosť podávateľa pripomienok venovala rovnakej alebo podobnej činnosti.
- Čestné vyhlásenie pána Romana T. z 21.5.2019, ktorý potvrdil aktívnu účasť p. Bakalovej na založení profesionálnej služby pre motoristov, tzv. asistenčnú službu pri dopravných nehodách, ktorá vznikla v roku 2014. Ďalej uviedol, že išlo o názov Márie Bakalovej PROASSIST, v podobe loga novej poskytovanej služby p. Bakalovej a p. Vlkoviča. Konečný vizuál loga vznikol dopĺňaním nápadov a spoločným odsúhlasením. Rovnako uviedol, že nemá vedomosť, že spoločnosť ProAssist pod vedením p. Bakalovej používa iné firemné logo.

Úrad preskúmal všetky vyjadrenia a dôkazné materiály predložené podávateľom pripomienok a prihlasovateľom a dospel k nasledujúcim záverom.


Pre posúdenie konania preukazujúceho zlú vieru prihlasovateľa ochrannej známky sú podstatné skutočnosti pred podaním predmetnej prihlášky. Relevantné dôkazy teda musia pochádzať z obdobia pred 30. 1. 2018, resp. sa vzťahovať k uvedenému obdobiu. Z obsahu e-mailu p. Vlkoviča z 27. 2. 2018 adresovanému p.

Bakalovej vyplynulo, že prihlasovateľka podala prihlášku obrazového označenia  v období, kedy možno predpokladať, že sa zúčastňovala na rokovaniach súvisiacich s ukončením jej účasti ako spoločníčky a zároveň konateľky v spoločnosti podávateľa pripomienok, TTT, s.r.o., Bratislava, ktorej ďalším spoluvlastníkom a konateľom je p. Vlkovič.

Ďalej podávateľ pripomienok preukázal fakt, že prihlasované označenie bolo používané spoločnosťou TTT, s.r.o., Bratislava, ešte v období pred tým ako prihlasovateľka figurovala v dotknutej spoločnosti ako spoločníčka a konateľka. Podľa priloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti prihlasovateľka sa stala konateľkou s dátumom vzniku funkcie od 26. 11. 2015 a nadobudla účastnícky podiel v spoločnosti od 12. 12. 2015. O tom, že označenie „ProAssist“ (v slovnej aj obrazovej podobe) existovalo už pred jej vstupom do spoločnosti svedčia predložené dôkazy vo vzájomnej spojitosti, a to časový údaj o registrácii

internetovej domény www.proassist.sk, ktorej vznik sa datuje od 29. 1. 2014 (informácia dostupná v registri WHOIS.SK-NIC.SK), pričom doménové meno je registrované na meno a spoločnosť podávateľa pripomienok a tiež komunikácia o vytvorení a samotná kreácia loga „ProAssist“ (e-mailová komunikácia z 13. 4. 2014 a 14. 5. 2014). Zároveň prihlasovateľka ničím nepreukázala, že by používala označenie „ProAssist“ na služby, ktoré podľa jej nepodloženého tvrdenia vykonáva ako SZČO od roku 2007.

Z predložených dôkazov tiež vyplýva, že prihlasovateľka krátko po podaní prihlášky ochrannej známky mala ambíciu ovládnuť existujúcu internetovú doménu (výzva na potvrdenie zmeny v profile domény z 8. 2. 2018 a zmeny držiteľa domény z 9. 2. 2018), z dôkazov je zrejmé, že prevádzkovateľovi existujúcej domény www.proassist.sk registrovanej na spoločnosť TTT, s.r.o. menovite na p. Vlkoviča bola doručená žiadosť o potvrdenie zmeny v doménovom profile z pôvodného majiteľa p. Vlkoviča a pôvodnej organizácie TTT, s.r.o, na nového majiteľa p. Michala Šimonoviča a novú spoločnosť ProAssist, s.r.o, ako aj potvrdenie ďalšej žiadosti o zmenu v osobe držiteľa internetovej domény z 9. 2. 2018 z pôvodného držiteľa domény Ivana Vlkoviča na nového Máriu Bakalovú (prihlasovateľku). Avšak kontaktný e-mail na potvrdenie zmeny patril vlastníkovi domény, v tomto prípade p. Vlkovičovi, ktorému boli výzvy prevádzkovateľa domény (WebSupport s.r.o.) doručené, a tak z prirodzených dôvodov k takýmto zmenám nedošlo. Zároveň je nutné uviesť, že uvedené skutočnosti prihlasovateľka vyhodnotila ako obmedzovanie právomoci druhého konateľa spoločnosti, v užívaní internetovej domény, avšak z predložených dokladov nevyplývalo uplatnenie si práva na užívanie, ale ukončenie práva vlastníka a užívateľa domény, pričom išlo o snahu zmeniť majiteľa a držiteľa domény z pôvodného vlastníka na p. Šimonoviča, ktorý v spoločnosti podávateľa pripomienok ako spoločník a konateľ nefiguroval a na p. Bakalovú, ktorá ako sama tvrdí od konca roku 2017 nespolupracuje s konateľom p. Vlkovičom, a to v období, kedy sa p. Bakalová aktívne nezúčastňovala na činnosti spoločnosti podávateľa pripomienok, ktorej je konateľkou.

O následnom konaní prihlasovateľky vo vzťahu k prihlasovanému označeniu, krátko po podaní prihlášky obrazového označenia , svedčí výpis z OR spoločnosti ProAssist, s.r.o, z ktorého vyplýva, že konkurenčná spoločnosť si zmenila svoje obchodné meno z IDENTIT, s.r.o na ProAssist, s.r.o, s dátumom identickým s podaním žiadosti o zmenu v doménovom profile (8. 2. 2018). Následne sa od 4. 4. 2018 prihlasovateľka stala jedinou spoločníčkou a konateľkou konkurenčnej spoločnosti ProAssist s.r.o., čo jednoznačne svedčí o úmysle používať označenie „ProAssist“ v obchodnom styku konkurenčnou spoločnosťou vo vzťahu k podávateľovi pripomienok, t. j. spoločnosti, ktorá preukázala používanie označenia „ProAssist“ pred podaním prihlášky na toto označenie prihlasovateľkou.

Podstatným argumentom na preukázanie zámeru prihlasovateľky je aj skutočnosť, že označenie neprihlasovala ako spoločníčka a konateľka spoločnosti TTT, s.r.o., Bratislava, čo by prirodzene vyplývalo z aktívnej právnej účasti na spoločnosti podávateľa pripomienok, ale označenie prihlasovala ako fyzická osoba, ktorá sa po podaní prihlášky v krátkom časovom období stala výlučnou majiteľkou konkurenčnej spoločnosti ProAssist, s.r.o..

Z predložených dôkazov vyplýva, jednotlivo a najmä vo vzájomných súvislostiach, že prihlasovateľka mala vedomosť o právnom nároku podávateľa pripomienok, spoločnosti TTT, s.r.o. na označenie „ProAssist“, ktorá označenie používala pred podaním prihlášky ochrannej známky a napriek tomu si prihlásila zhodné označenie na svoje meno, pričom je pravdepodobné, že sledovala istý zámer a cieľ, a to že registráciou prihláseného označenia na osobu prihlasovateľky by disponovala nielen právom na jeho používanie, ale aj právom na blokáciu ďalšieho používania označenia podávateľom pripomienok.

Prihlasovateľka k podanému návrhu vo svojom vyjadrení uviedla skutočnosti, ktorými spochybňovala legitímnosť právneho úkonu podávateľa pripomienok, ďalej mala snahu ospravedlniť svoje konanie tvrdením o nezájme registrácie prihláseného označenia spoločnosťou podávateľa pripomienok (TTT, s.r.o.), avšak z konania prihlasovateľky a jej vzťahu k prihlasovanému označeniu z predložených dôkazov vyplynul zrejmý úmysel si registrovať označenie, ku ktorému mala vzťah len ako spoločníčka na základe spoločenskej zmluvy v spoločnosti podávateľa pripomienok, iné práva k tomuto označeniu, ktoré by jej ako fyzickej osobe prináležali nepreukázala.

Úrad pri posúdení konania prihlasovateľky v súvislosti s podaním prihlášky v nie dobrej viere prihliada na také objektívne skutočnosti, ktoré by mohli poukázať na nečestný úmysel prihlasovateľky, čo v konkrétnom prípade z predložených dôkazov bolo preukázané.

K argumentu o neplatnosti právneho úkonu podania pripomienok bez súhlasu prihlasovateľky úrad uvádza, že pripomienky mohol podať podľa § 29 zákona o ochranných známkach ktokoľvek, zároveň je nutné uviesť, že podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti TTT, s.r.o., ktorej sú spoločníkmi aj konateľmi prihlasovateľka a podávateľ pripomienok, sú rovnako oprávnení konať za spoločnosť samostatne. Prípadne iné konanie, ktoré je v právnej terminológii označené ako nekalosúťažné konanie medzi spoločníkmi a spoločnosťami nemá úrad v kompetencii posudzovať.

Na základe uvedeného, bol úradom posudzovaný len rozsah takých skutočností, ktoré boli pre konanie o pripomienkach relevantné. Podávateľ pripomienok dostatočne preukázal, že prihlasovateľka podaním prihlášky ochrannej známky sledovala určitý cieľ, a to ovládnuť označenie, dlhodobou používané inou spoločnosťou výlučne vo svoj prospech, čím by registráciou prihláseného označenia došlo k novej budúcej ujme na strane podávateľa pripomienok tým, že by mohlo dôjsť zo strany prihlasovateľky k blokácii používania označenia, ktoré dosiaľ spoločnosť podávateľa pripomienok používala.

Argument prihlasovateľky o takej skutočnosti, že spoločnosť TTT, s.r.o. nemala záujem o prihlásenie kombinovaného označenia z dôvodu, že si ho dosiaľ neprihlásila neobstojí, pretože platná legislatíva, ktorá sa viaže na ochranu práv duševného vlastníctva sa vzťahuje aj na inštitút používaných nezapísaných označení, a teda na uplatnenie si svojich práv nie je registrácia používaného označenia nevyhnutná.

Z ďalších vyjadrení prihlasovateľky k správe o posúdení pripomienok možno konštatovať, že sa nezaoberala argumentmi úradu, ktoré preukazovali skutočnosti o konaní prihlasovateľky v nie dobrej viere. Naopak opäť sa zaoberala skutočnosťami, ktoré úrad na účely posúdenia naplnenia podmienky ustanovenej § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach nie je oprávnený posudzovať, a to predovšetkým vzájomné vzťahy spoločníkov v spoločnosti upravené spoločenskou zmluvou.

Ďalej je nevyhnutné uviesť, že prihlasovateľka je dosiaľ konateľkou spoločnosti podávateľa pripomienok, ktorý náležite preukázal právne relevantný vzťah k používaniu označenia „ProAssist“. V tejto súvislosti vznik činnosti asistenčnej služby, ako aj označenia a jeho používanie spoločnosťou podávateľa pripomienok sama prihlasovateľka nepoprela, naopak zdôraznila, že išlo o ich spoločnú aktivitu. V neprospech prihlasovateľky svedčia už skôr spomínané okolnosti súvisiace s prihlásením označenia **ProAssist** na fyzickú osobu prihlasovateľky, bez preukázania relevantných skutočností, ktoré by vypovedali v prospech prihlasovateľky a predovšetkým ju oprávňovali si predmetné označenie uzurpovať.

Tvrdenie prihlasovateľky, že podaním prihlášky by nezabránila v používaní označenia spoločnosťou podávateľa pripomienok neobstojí práve na vyvstávajúcich skutočnostiach, ktoré by na základe zápisu takéhoto označenia vo vzťahu k tretím osobám vyplynuli. Ani predložené dôkazy v podobe čestných vyhlásení zamestnancov nemožno v súvislosti s právnym nárokom na používanie označenia výlučne prihlasovateľkou považovať za postačujúce, keďže ich predmetom sú predovšetkým skutočnosti objasňujúce pokračovanie v predmete podnikania prihlasovateľky, ale úradu nebola predložená žiadna dohoda medzi konateľmi, ktorí sú aj naďalej konateľmi spoločnosti TTT, s.r.o., o právnom nároku používania označenia. Ak prihlasovateľka konštatovala, že sa druhý konateľ spoločnosti podávateľa pripomienok p. Vlkoč vzdal v prospech prihlasovateľky predmetu činnosti súvisiacej s asistenčnou službou, z uvedeného však nevyplýva, že sa vzdal v jej prospech aj používania označenia „ProAssist“, ktoré predovšetkým bolo dosiaľ spájané so spoločnosťou podávateľa pripomienok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno uviesť, že konanie prihlasovateľky jednoznačne vedie k záveru, že šlo o konanie v rozpore s uznávanými normami čestného a etického konania, možno ho vnímať ako konanie špekulatívne, ktorého zámerom je bránenie v ďalšom používaní označenia **ProAssist** spoločnosťou TTT, s.r.o., čím sa stáva poškodenie záujmov a vznik ujmy podávateľovi pripomienok reálnym.

Zápisom prihláseného označenia do registra ako ochrannej známky by prihlasovateľka získala monopol na používanie označenia, ktoré už na trhu existovalo a bolo používané skôr podávateľom pripomienok, čím by mohlo dôjsť k ujme na právach podávateľa pripomienok, pretože prihlasovateľka by mohla využívať postavenie na trhu, o ktoré sa podávateľ pripomienok usiloval už skôr, resp. by po zápise ochrannej známky do registra vznikol priestor brániť podávateľovi pripomienok v používaní jeho označenia.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad zotrváva na svojom stanovisku uvedenom vo výsledku posúdenia pripomienok a opätovne poukazuje na dôvodné priklonenie sa k názoru podávateľa pripomienok,

že prihlasovateľka ako jedna z konateľov spoločnosti podávateľa pripomienok, si prihlásila na zápis označenie ako fyzická osoba, o ktorom vedela, že je takmer zhodné s označením, ktoré bolo používané už skôr spoločnosťou podávateľa pripomienok, pričom nemožno vylúčiť ujmu, ktorá by mohla byť podávateľovi pripomienok zápisom označenia na jedného z konateľov do registra spôsobená.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu prihlášky zverejneného označenia úrad dospel k záveru, že pripomienky proti zápisu označenia **DrAssist** do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 238-2018, sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach dôvodné a zverejnené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov, a preto 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Mária Bakalová
Vigľašská 3009/5
851 07 Bratislava 5