



Banská Bystrica 19. 3. 2020

POZ 2239-2017/II-18-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. apríla 2019 prihlasovateľkou Nataliiou Turianskou, Okružná 1304/88, 071 01 Michalovce (pred zmenou adresy: Natalia Turianska, Duchnovičova 431/4, 089 01 Svidník), v konaní zastúpenou Ing. Petrom Kohutom PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľka“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2239-2017/P-4-2019 z 21. marca 2019 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2239-2017, 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 2239-2017/P-4-2019 z 21. marca 2019 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:


Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2239-2017/P-4-2019 z 21. marca 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej



známky „“, č. spisu POZ 2239-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk, pretože je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. K danému záveru dospel prvostupňový orgán na základe preskúmania argumentov a dôkazov predložených v rámci pripomienok podaných spoločnosťou Natasha Azariy, s. r. o., Duchnovičova 431/4, 089 01 Svidník (ďalej „podávateľ pripomienok“), ako aj argumentov a dôkazov predložených prihlasovateľkou. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že skutočnosť, že prihlasovateľka žiadala ako ochrannú známku zapísať prihlásené označenie, ktoré je takmer zhodné so skôr používaným obrazovým



označením „“ (ďalej „skoršie označenie“) podávateľa pripomienok a o ktorom prihlasovateľka mala vedomosť, pričom obe označenia sa vzťahujú na rovnakú oblasť trhu, svedčí o konaní prihlasovateľky, ktoré možno považovať za konanie v rozpore s uznávanými normami čestného a etického konania. Podľa prvostupňového orgánu konanie prihlasovateľky možno vnímať ako špekulatívne konanie, ktorého zámerom bolo brániť podávateľovi pripomienok v používaní jeho skoršieho označenia, čím by dochádzalo k poškodzovaniu jeho záujmov. Prvostupňový orgán doplnil, že zápisom prihláseného označenia

do registra ako ochrannej známky by prihlasovateľka získala monopol na používanie označenia podobného s označením, ktoré už na trhu existovalo a bolo používané podávateľom pripomienok pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, čím by mohlo dôjsť ku ujme na jeho právach, pretože prihlasovateľka by mohla využívať postavenie na trhu, o ktoré sa podávateľ pripomienok usiloval už pred rozhodným dátumom, teda pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. po zápise prihláseného označenia do registra ochranných známk by jej vznikol priestor brániť podávateľovi pripomienok v používaní jeho označenia.

Podľa prvostupňového orgánu dôkazné materiály predložené podávateľom pripomienok preukazujú naplnenie všetkých podstatných faktorov, ktoré naznačujú neexistenciu dobrej viery prihlasovateľky pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. V prvom rade ide o skutočnosť, že prihlásené označenie je takmer zhodné so skorším označením používaným podávateľom pripomienok, preto v mysli spotrebiteľov môže dôjsť k vytvoreniu asociácie medzi skorším označením a prihláseným označením. Okrem toho prihlasovateľka bola do 12. septembra 2017 konateľkou v spoločnosti podávateľa pripomienok, a ako vyplynulo z dokladov, spolupodieľala sa na činnosti spoločnosti, bola si teda vedomá existencie skoršieho označenia a jeho používania pre rovnaké a podobné tovary a služby, pre aké je nárokované aj prihlásené označenie. Prihlasovateľka si tesne po odchode zo spoločnosti podávateľa pripomienok bez jeho súhlasu podala napadnutú prihlášku ochrannej známky. Takéto konanie podľa prvostupňového orgánu nesie zrejme znaky nečestného a špekulatívneho konania.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 11. júla 2018, v prílohe ktorej úrad zaslal kópiu pripomienok prihlasovateľke na vyjadrenie. Svoje nesúhlasné stanovisko k pripomienkam prihlasovateľka oznámila listom doručeným úradu 10. septembra 2018. Správou úradu z 11. októbra 2018 bola prihlasovateľka oboznámená s výsledkom posúdenia pripomienok a bola jej stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľka vo svojej odpovedi doručenej úradu 17. decembra 2018 vyjadrila nesúhlas s výsledkom posúdenia pripomienok, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu svojimi argumentmi nevyvrátila skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podala prihlasovateľka (v súčasnom postavení podávateľky rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadrila nesúhlas s prvostupňovým rozhodnutím.

Podaný rozklad odôvodnila tým, že v predmetnom prípade ide o podvod. Odvolala sa na svoje predchádzajúce vyjadrenia k pripomienkam a námietkam. Zároveň poukázala na to, že dôkaz, ktorý v konaní predložila – fotografia z krajčírskych dielne, na ktorej je viditeľné skoršie označenie, pochádza z 27. júna 2013, teda zo skoršieho obdobia, ako sú datované dôkazy podávateľa pripomienok. Prihlasovateľka ďalej uviedla, že jej nebol doručený výpis z obchodného registra spoločnosti V&M SK, s. r. o., pričom upozornila na to, že podávateľ pripomienok nie je právnym nástupcom uvedenej spoločnosti. Okrem toho prvostupňovému orgánu vytýkala, že jej nebol doručený dôkaz o pochybení Okresného súdu Prešov, ktorý mal do obchodného registra zapísať obchodné meno Natasha Azaryi, s. r. o. namiesto Natasha Azariy, s. r. o., ani kópia zmluvy o prevode obchodného podielu medzi manželmi (prihlasovateľkou a p. Marošom V., konateľom podávateľa pripomienok), čím podľa nej došlo k hrubému porušeniu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného prihlasovateľka navrhla, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil.

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 (správny poriadok) 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 na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019; ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2239-2017, bola podaná 21. septembra 2017 prihlasovateľkou Nataliou Turianskou, Okružná 1304/88, 071 01 Michalovce, pre tovary „*pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; ramienka na dámsku bielizeň; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košelové sedlá; plátenná obuv; kožušínové štóly; cylindre (klobúky); gabardénové plášte; šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; čepce (časti rehoľných odevov); kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; podprsenky; zvrchníky; kabátiky; podpätky na obuv; tógy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; čelenky (oblečenie); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sári; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; “valenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky“ v triede 25 a služby „úctovníctvo; vedenie účtovných kníh; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby“ v triede 35 a „dovoz, doprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; doprava a skladovanie odpadu; informácie o možnostiach dopravy“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.

ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade pred preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, k uplatnenej zápisnej výluke uvádza nasledovné. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery, predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám o sebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie 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, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha prihlásenej ochrannej známky, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, 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 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, ako už bolo uvedené, okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 21. september 2017.

Podávateľ pripomienok podané pripomienky odôvodnil tým, že napadnutá prihláška ochrannej známky bola podaná prihlasovateľkou – bývalou manželkou konateľa spoločnosti podávateľa pripomienok, Maroša V., v čase, keď už bolo zrejmé, že sa odčlenil od podávateľa pripomienok. Podávateľ pripomienok argumentoval tým, že skoršie označenie nápadne podobné s prihláseným označením bolo na trhu dobre zavedené a známe a spotrebitelia si ho od roku 2015 spájali s podávateľom pripomienok (predtým, už od roku 2014, bolo používané spoločnosťou V&M SK, s. r. o.). Konanie prihlasovateľky v nie dobrej viere videl podávateľ pripomienok v tom, že jej záujmom pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo získať pre seba neoprávnenú výhodu a zabrániť podávateľovi pripomienok v ďalšom používaní skoršieho označenia.

Na podporu svojich tvrdení podávateľ pripomienok predložil nasledujúce dôkazy:

- výpis z obchodného registra spoločností Natasha Azariy, s. r. o. a Natasha Azari, s. r. o. (dôkaz č. 1),
- komunikáciu prihlasovateľky na sociálnej sieti (dôkaz č. 2),
- dohody o prevode telefónnych čísel (dôkaz č. 3),
- dohodu o prevode pripojenia Odbernej jednotky a prílohu k zmluve o poskytovaní verejných služieb – súhlasy (dôkaz č. 4),
- e-maily zo 4. júla 2013 a 8. júla 2013, podľa ktorých bol pre Matúša V. aktivovaný účet, resp. doménové meno [www.natasha-azariy.com](http://www.natasha-azariy.com), e-mail z 27. mája 2014 so žiadosťou o umiestnenie skoršieho označenia na internetovú stránku [www.natasha-azariy.com](http://www.natasha-azariy.com) (dôkaz č. 5),
- e-mailovú komunikáciu Maroša V. s obchodnou manažérkou Agrokomplexu (dôkaz č. 6),

- zmluvu č. 26159014 z 2. februára 2015 uzavretú medzi Agrokomplex, Výstavníctvo Nitra, š. p. a V&M SK, s. r. o. (vystavovateľ) o prenájme plochy výstavniska na výstave „Svadobné dni & Beauté 2015“ konanej v termíne 23. – 24. januára 2015 (dôkaz č. 7),
- záverečnú správu z výstavy „Svadobné dni & Beauté 2015“ a zoznam vystavovateľov, kópiu zo stránky [www.agrokomplex.sk/vystavy/](http://www.agrokomplex.sk/vystavy/) s informáciami o výstave „Svadobné dni & Beauté 2016“ + zoznam vystavovateľov (dôkaz č. 8),
- e-mailovú komunikáciu z 29. a 30. decembra 2015 o príprave letákov medzi pracovníkom tlačiarne MB a Matúšom V. (dôkaz č. 9),
- faktúry z roku 2015 a 2016 v počte tri kusy vystavené spoločnosťou 4networks SK&CZ, s. r. o. pre podávateľa pripomienok (dve faktúry), resp. spoločnosť V&M SK, s. r. o. (jedna faktúra) za reklamné služby (dôkaz č. 10),
- faktúru z 5. novembra 2015 spolu so záväznou objednávkou na reklamu na stránke [Mojasvadba.sk](http://Mojasvadba.sk) a súvisiacu e-mailovú komunikáciu (dôkazy č. 11 až 13),
- preddavkovú faktúru č. P92015776 z 11. decembra 2015 od Martin Littmann – Štúdio Škerák pre podávateľa pripomienok za služby súvisiace s účasťou na Svadobnom veľtrhu 2016 v Bratislave, súvisiacu e-mailovú komunikáciu medzi Štúdiom Škerák a okrem iného podávateľom pripomienok, s podkladmi k účasti na veľtrhu, program veľtrhu, pozvánku na Svadobný veľtrh 11. ročník svadobnej výstavy konanej 12. – 13. februára 2016 v Bratislave (dôkazy č. 14),
- faktúru č. 160007 zo 16. februára 2016 vystavenú spoločnosťou TV FASHION, s. r. o., organizačná zložka, pre podávateľa pripomienok za natočenie a odvysielanie Fashion VIP Natasha Azariy, súvisiacu e-mailovú komunikáciu (dôkaz č. 15),
- e-mailovú komunikáciu z marca a júla 2015 medzi podávateľom pripomienok a KFW a Ceremoni, s. r. o. týkajúcu sa účasti podávateľa pripomienok na akciách Košice Fashion Week alebo Svadba 2015 konanej v Košiciach (dôkaz č. 16),
- e-mailovú komunikáciu z júna a júla 2015 týkajúcu sa reklamnej kampane Lombardi výklady (dôkaz č. 17),
- zoznam vystavovateľov z výstavy Svadobné dni & Beauté 2018, poďakovanie od riaditeľky výstavy TMM za účasť na výstave v Trenčíne 23. – 24. marca 2018 (dôkazy č. 18),
- pozvánku z 12. decembra 2017 na „Mega Natasha Azariy Happy Birthday Show“, ktorá sa mala konať 23. augusta 2018 v Expo Center Trenčín (dôkazy č. 19),
- fotografie (nedatované) z profilu Natasha Azariy na sociálnej sieti facebook spolu s reklamným letákom obsahujúcim skoršie označenie, ktorý propaguje činnosť spoločnosti podávateľa pripomienok a informačný leták o spoločnosti podávateľa pripomienok spolu so skorším označením (dôkazy č. 20).

Prihlasovateľka v rámci svojho vyjadrenia k podaným pripomienkam, resp. námietkam predložila v konaní nasledujúce dôkazy:

- e-mailovú komunikáciu zo schránky [natasha.azariy@gmail.com](mailto:natasha.azariy@gmail.com) z 27. mája 2014, ktorej súčasťou je skoršie označenie (dôkaz č. 21),
- výpis z obchodného registra spoločnosti Natasha Azariy, s. r. o. (dôkaz č. 22),
- 2 fotografie, ktorých súčasťou je skoršie označenie (podľa dátumu na telefóne mali byť vyhotovené 27. júna 2013; dôkaz č. 23),
- kópiu článku z denníka Plus jeden deň z 3. septembra 2017 (dôkaz č. 24),
- informácie o spevákovi Nazariym Y. (dôkaz č. 25),
- kópiu certifikátu udeleného Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) k ochrannej známke č. 17484809, ktorá je zhodná s prihláseným označením (dôkaz č. 26).

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s otázkou, či v predmetnom prípade možno konštatovať naplnenie znakov/podmienok zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach konštatuje, že relevantným okamihom na posúdenie dobrej, resp. zlej viery prihlasovateľky je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 21. september 2017. Hlavnými skutočnosťami, ktoré musia byť preukázané, aby bolo možné konanie prihlasovateľky označiť ako konanie v nie dobrej viere, ako už bolo uvedené, sú vedomosť prihlasovateľky o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu a nečestný, podvodný úmysel pri podaní prihlášky ochrannej známky. Zlá viera pri podaní prihlášky ochrannej známky môže mať pritom rôzne podoby, častým prípadom je podanie prihlášky ochrannej známky ako dôsledok porušenia nejakého obchodného vzťahu. Môže sa stať, že partneri v obchodnom vzťahu spoločne užívajú určité označenie bez toho, aby toto bolo registrované ako ochranná známka. Následne, väčšinou v dôsledku zhoršenia vzťahov, sa jeden z partnerov rozhodne podať prihlášku ochrannej známky iba vo svojom mene tak, aby mohol vylúčiť ostatných partnerov z ďalšieho možného používania tejto ochrannej známky. Partnerstvo môže mať pritom rôzne formy, môže ísť o neformálnu spoluprácu, združenie podľa občianskeho práva alebo spoluprácu ako obchodní partneri v rámci jednej spoločnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal predložené dôkazné materiály a na základe ich posúdenia jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach dospel k záveru, že skoršie označenie bolo používané spoločnosťami, v ktorých bol konateľom Maroš V., konkrétne najskôr do roku 2015 spoločnosťou V&M SK, s. r. o., Turany nad Ondavou 105, 090 33 Turany nad Ondavou, a neskôr od tohto roku spoločnosťou Natasha Azariy, s. r. o., teda podávateľom pripomienok. Z dôkazov, ktorými sú najmä faktúry, e-mailová komunikácia s klientmi, zmluvy, informácie o výstavách a objednávky pochádzajúce z rozhodného obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (dôkazy č. 6 až 16 ) vyplýva, že podávateľ pripomienok, zastúpený Marošom V., vykonával obchodnú, administratívnu a reklamnú činnosť, vrátane zabezpečovania účasti spoločnosti na výstavách. Všetky uvedené obchodné, administratívne a reklamné činnosti sa teda uskutočňovali a boli zabezpečované v mene spoločnosti podávateľa pripomienok. Väčšina uvedených dôkazov obsahuje obchodné meno podávateľa pripomienok (Natasha Azariy, s. r. o.), odkaz na webovú stránku podávateľa pripomienok ([www.natasha-azariy.com](http://www.natasha-azariy.com)) a/alebo, v prípade e-mailovej komunikácie, odkaz na jeho e-mailovú schránku ([natasha.azariy@gmail.com](mailto:natasha.azariy@gmail.com)). Okrem toho je na viacerých dôkazoch predložených podávateľom pripomienok (dôkazy č. 5, 6, 8, 11, 12 a 14) vyobrazené skoršie označenie, čo nesporne svedčí o používaní tohto označenia podávateľom pripomienok pri vykonávaní obchodnej činnosti.

Z výpisu z obchodného registra podávateľa pripomienok (dôkaz č. 1) ďalej vyplýva, že prihlasovateľka bola v období od 14. júla 2015 do 25. septembra 2017 spoločníčkou v spoločnosti podávateľa pripomienok, a teda je zrejme, že mala vedomosť o používaní skoršieho označenia zo strany podávateľa pripomienok. Zároveň prihlasovateľka svojím vyjadrením uvedenú skutočnosť, vedomosť o používaní skoršieho označenia podávateľom pripomienok, nijako nepoprela.

Ako bolo uvedené, zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky možno konštatovať napríklad vtedy, keď prihlasovateľ vie o práve inej osoby k označeniu a napriek tomu si podá vo svojom mene prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je zhodné alebo podobné označenie. To znamená, že na to, aby bolo možné označiť konanie prihlasovateľky pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky za konanie v zlej viere, je potrebné vykonať porovnanie kolíznych označení.



Skoršie označenie



Prihlásené označenie

V danom prípade skoršie označenie aj prihlásené označenie sú obrazové označenia s veľmi podobným, dominantným slovným prvkom „NATASHA AZARIY“, resp. „NATASHA AZARI“, pod ktorým sa nachádza zhodné slovné spojenie „WEDDING DRESSES“ (svadobné šaty). Obidve označenia obsahujú nad dominantným slovným prvkom rovnaký ozdobný obrazový prvok. Bez ohľadu na ďalšie drobné odlišnosti (usporiadanie jednotlivých prvkov, prídanie ozdobných prvkov) možno v zhode s prvostupňovým orgánom konštatovať, že obidve označenia sú podobné.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvú z podmienok potrebných pre konštatovanie, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, t. j. vedomosť prihlasovateľky o existencii a používaní podobného označenia treťou osobou v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, je potrebné v preskúmanom prípade považovať za splnenú.

Pokiaľ ide o druhú podmienku, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, t. j. zlý, nečestný úmysel pri podaní prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že nečestné konanie prihlasovateľky je potrebné v danom prípade vidieť práve v skutočnosti, že podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo vykonané následne potom, ako sa zhoršili vzťahy medzi spoločníkmi podávateľa pripomienok, konkrétne medzi prihlasovateľkou a jej manželom, konateľom podávateľa pripomienok, Marošom V. Podľa výpisu z obchodného registra prihlasovateľka prestala v spoločnosti podávateľa pripomienok pôsobiť 25. septembra 2017, pričom napadnutá prihláška bola podaná tesne predtým – 21. septembra 2017. Vzhľadom na to, že

zápisom prihláseného označenia do registra ako ochrannej známky by prihlasovateľka získala výlučné právo na používanie tohto označenia, mohla by brániť podávateľovi pripomienok v ďalšom používaní skoršieho, podobného označenia, resp. by reálne mohlo dôjsť k ujme na strane podávateľa pripomienok z dôvodu zámieny prihláseného označenia so starším označením používaným podávateľom pripomienok na strane spotrebiteľov. Takéto konanie, berúc do úvahy skutočnosť, že podávateľ pripomienok skoršie označenie podobné s prihláseným označením používal minimálne dva roky pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, je v zmysle známkovo-právnej praxe považované za nečestné, resp. za konanie v zlej viere.

Prihlasovateľka v podanom rozklade uviedla, že skoršie označenie bolo vytvorené skôr, ako to tvrdil podávateľ pripomienok. Uvedenú skutočnosť má preukazovať dôkaz č. 23 – fotografie z krajčírkej dielne. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s týmto argumentom uvádza, že na predmetnom dôkaze síce je viditeľné skoršie označenie, pričom na displeji (zrejme) telefónu je uvedený dátum 27. jún 2013, tieto skutočnosti však samy osebe nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a nie je z nich zrejmé, akým spôsobom by mali svedčiť v prospech prihlasovateľky. Na uvedených fotografiách je spolu so skorším označením uvádzaná e-mailová adresa natasha.azariy@gmail.com a odkaz na internetovú stránku www.natasha-azariy.com, ktoré si dal (podľa dôkazu č. 5) zaregistrovať v júli 2013 Matúš V., brat Maroša V. Prihlasovateľka nepredložila v konaní žiadny dôkaz, ktorým by preukázala, že v relevantnom období, t. j. v júni 2013 bola užívateľkou spomenutej internetovej stránky alebo e-mailovej adresy, alebo že jej inak vznikli práva k skoršiemu označeniu.

Prihlasovateľka ďalej argumentovala tým, že spoločnosť podávateľa pripomienok nie je právnym nástupcom spoločnosti V&M SK, s. r. o. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že podľa výpisu z obchodného registra dostupného na internete spoločnosť V&M SK, s. r. o. vznikla 20. novembra 2007 a zanikla 24. augusta 2015 v dôsledku jej zlúčenia so spoločnosťou I electro, s. r. o., Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín. Spoločnosť podávateľa pripomienok vznikla 26. marca 2015, pričom od 14. júla 2015 je jej obchodné meno Natasha Azariy, s. r. o. Maroš V. figuroval v oboch spoločnostiach ako konateľ a spoločník. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti uvádza, že mu nie je zrejmé, akým spôsobom uvedená skutočnosť (že podávateľ pripomienok nie je právnym nástupcom spoločnosti V&M SK, s. r. o.) svedčí v prospech prihlasovateľky. Na základe predložených dôkazov (napr. dôkazy č. 10 až 13) možno totiž považovať za preukázané používanie skoršieho označenia priamo podávateľom pripomienok (nie spoločnosťou V&M SK, s. r. o.) minimálne od septembra 2015, teda približne 2 roky pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či podávateľ pripomienok bol alebo nebol právnym nástupcom spoločnosti V&M SK, s. r. o.

Orgán rozhodujúci o rozklade tiež uvádza, že pokiaľ bolo cieľom prihlasovateľky v konaní preukázať, že právo k skoršiemu označeniu jej vzniklo skôr ako podávateľovi pripomienok, je potrebné konštatovať, že žiadne relevantné dôkazy, ktoré by vypovedali o takejto skutočnosti neboli v konaní zo strany prihlasovateľky predložené.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľky, že jej nebol doručený výpis z obchodného registra spoločnosti V&M SK, s. r. o., dôkaz o pochybení Okresného súdu Prešov, ktorý mal do obchodného registra zapísať obchodné meno Natasha Azariy, s. r. o. namiesto Natasha Azariy, s. r. o., ani kópia zmluvy o prevode obchodného podielu medzi manželmi, čím podľa nej došlo k hrubému porušeniu zákona o správnom konaní, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že takéto dôkazy neboli v konaní zo strany podávateľa pripomienok predložené, a preto je potrebné uvedený argument prihlasovateľky považovať za nedôvodný.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľky, že je majiteľkou ochrannej známky EÚ č. 17484809, ktorá je zhodná s prihláseným označením, orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje, že konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR je samostatným správnym konaním a existencia uvedenej ochrannej známky EÚ nemá na posúdenie pripomienok odôvodnených naplnením podmienok pre zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky z dôvodu jej podania v nie dobrej viere žiadny vplyv. S ohľadom na uvedené možno aj tento argument prihlasovateľky označiť za irelevantný.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade prvostupňový orgán rozhodol správne a v súlade s platnými právnymi predpismi, keď prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 2239-2017, podľa § 28 ods. 4 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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), zamietol.

V konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie 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:

Ing. Peter Kohut PK consulting  
Užhorodská 177/23  
071 01 Michalovce