



Banská Bystrica 25. 5. 2021  
OZ 237609/II-53-2021

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. apríla 2018 majiteľom ISO Authority, s. r. o., Royova 773, 020 01 Púchov (pred zmenou sídla: Baštová 18, 060 01 Kežmarok), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Jaroslavom Mrenicom, Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 237609/I-12-2018 z 27. marca 2018 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 237609 za neplatnú, podaného navrhovateľom PQM, s. r. o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 237609/I-12-2018 z 27. marca 2018 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 237609/I-12-2018 z 27. marca 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších

PQM

predpisov obrazová ochranná známka č. 237609 „ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, teda z dôvodu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Podľa navrhovateľa majiteľ, s ohľadom na jeho postavenie ako sprostredkovateľa pre navrhovateľa v rokoch 2006 až 2013, mal v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o starších nezapísaných označeniach navrhovateľa, a to o slovnom nezapísanom označení „PQM“ a obrazovom nezapísanom označení „

“ (ďalej „nezapísané označenia“) a tiež o jeho staršej obrazovej ochrannej známke č. 219491 „

PQM

“ (ďalej „staršia ochranná známka“), a napriek tomu si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej bolo označenie napodobňujúce zavedené označenie navrhovateľa. Takýmto postupom majiteľ podľa navrhovateľa získal neopodstatnenú výhodu a mohol tak parazitovať na jeho zavedenom označení „PQM“. V prospech konštatovania podania prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere svedčí podľa navrhovateľa tiež skutočnosť, že majiteľ v roku 2017 začal klientom

navrhovateľa e-mailom zasielať výzvy na upustenie od protiprávneho konania, v ktorých ich žiadal o vysvetlenie používania označenia „PQM“. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnil tiež v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. s odôvodnením, že existuje pravdepodobnosť zámieny medzi napadnutou ochrannou známkou na jednej strane a staršími nezapísanými označeniami používanými navrhovateľom a staršou ochrannou známkou na strane druhej.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v konaní boli naplnené všetky podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky prvostupňový orgán videl snahu majiteľa využiť jej zápis vo svoj prospech, blokovat' svojho bývalého obchodného partnera a ekonomicky ho znevýhodniť. Z predložených dôkazov podľa prvostupňového orgánu vyplynulo, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vzhľadom na niekoľkoročnú spoluprácu musel mať vedomosť o spoločnosti navrhovateľa, jeho činnosti, ako aj o jeho právach k nezapísaným označeniam a staršej ochrannej známke. Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že predmetom napadnutej ochrannej známky je označenie, ktoré obsahuje rovnaký slovný prvok „PQM“ ako nezapísané označenia a staršia ochranná známka, pričom tento prvok je vo všetkých označeniach dominantným a rozlišujúcim prvkom a vytvorenie asociácie medzi porovnávanými označeniami na základe tohto prvku je zřejmé. Vzhľadom na skutočnosť, že slovný prvok „PQM“ je originálny, fantazijný a nie bežne používaný vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré označuje, podľa prvostupňového orgánu bolo nepravdepodobné, aby si majiteľ označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku vytvoril sám a nezávisle. V súvislosti s vnútornou pohnútkou (motiváciou) majiteľa, ktorá ho viedla k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, prvostupňový orgán zastal názor, že v tomto prípade je potrebné prihliadnúť aj na okolnosti po podaní prihlášky, pretože i tieto prispievajú k zisteniu uvedenej pohnútky majiteľa. V nadväznosti na uvedené konštatoval, že predložená komunikácia z augusta a septembra 2013 naznačovala vážne problémy v obchodnej spolupráci majiteľa a navrhovateľa, ktoré vyústili aj do súdnych konaní. To, že si majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky práve v období, keď sa ich dlhoročné vzťahy značne vyostřili, poukazuje na to, že išlo o konanie zámerné. Hoci si majiteľ napadnutú ochrannú známku neprihlásil pre tovary a služby, pre ktoré je chránená staršia ochranná známka, prihlásil si ju však pre tovary a služby, ktoré s nimi môžu mať nepriamo súvis, pričom z predložených dôkazov je zřejmé, že túto skutočnosť aj využil na atakovanie klientov, ktorí vlastnili certifikát vystavený navrhovateľom. Z uvedeného podľa prvostupňového orgánu vyplynulo, že majiteľ zápisom označenia predstavujúceho napadnutú ochrannú známku nasledoval výlučne cieľ rozvíjania jeho vlastného podnikania pod týmto označením.

Pokiaľ ide o dôvody neplatnosti napadnutej ochrannej známky navrhovateľom uplatnené podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán sa posudzovaním podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyplývajúcej z predmetných ustanovení nezaoberal, pretože by to nemalo vplyv na výsledok konečného rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. Nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pričom ho označil za arbitrárny a nepodložený. Podľa majiteľa prvostupňový orgán rozhodol nesprávne a protizákonne, pričom nedostatočne zistil rozhodujúce skutočnosti, keďže nepreveril tvrdenia a dôkazy predložené navrhovateľom a akceptoval dôkazy, ktoré sú celkom zřejme v rozpore s realitou.

V úvode rozkladu majiteľ poukázal na ustanovenie § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), v súvislosti s ktorým poznamenal, že navrhovateľ staršiu ochrannú známku skutočne nepoužíval počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, resp. jej používanie relevantným spôsobom nepreukázal. Zastal názor, že v prípade služieb v triedach 16 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré staršia ochranná známka nie je zapísaná v registri, navrhovateľ nepredložil žiaden dôkaz preukazujúci použitie staršej ochrannej známky za účelom uspokojovania potreby trhu, vytvárania hodnoty či vykonávania ekonomickej činnosti a podielu

na trhu v týchto triedach. Vo vzťahu k službám v triede 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, majiteľ citoval definície pojmov konferencia, kongres, seminár, sympóziu a kontrola kvality z internetovej encyklopédie Wikipédia. Pri pojme certifikácia osôb odkázal na zdroje ako napr. internetový vyhľadávač Google, SNAS, TUB SUD, Zváračský ústav a Spoločnosť pre kvalitu.

V tejto súvislosti poukázal na inštitút skutočného používania ochrannej známky v zmysle čl. 12 ods. 1 Prvej smernice Rady 89/104/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a európskej judikatúry v oblasti ochranných známok, pričom citoval z rozsudku Súdneho dvora vo veci C-40/01 z 11. marca 2003.

Majiteľ vyjadril názor, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neprihliadol na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby odlišné od služieb staršej ochrannej známky a tiež vychádzal z nesprávneho predpokladu, že navrhovateľ staršiu ochrannú známku a nezapísané označenia riadne používal, pričom o tom nepredložil žiadne dôkazy. Podľa majiteľa navrhovateľ ani nevedel, aký druh nezapísaného označenia používal, či išlo o obrazové, slovné, resp. iné označenie.

Zároveň vyhlásil, že napadnutá ochranná známka nebola použitá v žiadnom spore, pričom žiadosť o platbu za riadne dodané tovary a služby alebo vydanie platobného rozkazu nie je a ani nemôže byť predmetom posudzovania úradom a uvedené ani nebolo motívom na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky. Majiteľ doplnil, že za účastníkov uvedených sporových konaní konali advokátske kancelárie ako právni zástupcovia bez priamej účasti konateľa a prokuristu.

V súvislosti s predloženým vyhlásením spoločnosti EuroISO, s. r. o. (majiteľ napadnutej ochrannej známky pred jej prevodom, ďalej aj „pôvodný majiteľ“), majiteľ uviedol, že v tejto spoločnosti pôsobilo viac konateľov a prokuristov, t. j. splnomocnených osôb, pričom každý konal vo vlastnom mene.

K sprostredkovateľskej zmluve, ktorá bola v napadnutom rozhodnutí označená ako dôkaz č. 4, majiteľ podotkol, že ju podpísala vtedajšia konateľka pôvodného majiteľa, p. Lenka B., ktorá konala vo svojom mene, rovnako ako vo svojom mene konala iná osoba pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zdôraznil, že konanie právnickej osoby nie je v žiadnom prípade totožné s jednou fyzickou osobou. Berúc do úvahy uvedené majiteľ zastal názor, že tvrdenia navrhovateľa sú účelové a smerujú k diskreditácii Ing. Petra L., a to podsúvaním informácií vytrhnutých z kontextu, ktoré nevychádzajú z dôkazov.

Ďalej majiteľ konštatoval, že mu nie je známe, aký vzťah mali vtedajšia konateľka pôvodného majiteľa p. Lenka B., ktorá podpísala zmluvu s navrhovateľom, a konateľ navrhovateľa. Z konania navrhovateľa, ktorý sa bez existencie relevantných dôvodov a na základe nepravdivých, polopravdivých, prekrútených či úplne z kontextu vytrhnutých tvrdení a dokumentov domáha vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú, je podľa majiteľa zrejmé, že sa týmto spôsobom chce odplatiť za obchodný spor, ktorý tu bol v minulosti.

Majiteľ zotrval na názore, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v zlej viere a naopak, navrhovateľ je ten, ktorý koná proti jeho záujmom. Ďalej podotkol, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky neexistovala žiadna spolupráca medzi ním a navrhovateľom a neexistovala ani nikdy potom. Prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná súkromnou osobou, ale oprávnenou osobou, t. j. osobou, ktorá jedine mohla konať za právnickú osobu pre účely podnikania.

Ďalej majiteľ uviedol, že pri tvorbe značky „PQM“, ktoré je predmetom prihlášky napadnutej ochrannej známky, bolo použité slovné spojenie „Process Quality Management“ v spojitosti s priemyslom industry 4.0, ktoré predstavuje oblasť priemyslu, na ktorú je zamerané podnikanie majiteľa. Táto oblasť podľa neho predstavuje „top prioritu“ celosvetového priemyslu, a preto je zrejmé, že zámerom navrhovateľa, ako konkurenčnej spoločnosti, je prevziať iniciatívu v tejto oblasti a získať z toho prospech.

S ohľadom na skutočnosť, že navrhovateľ staršiu ochrannú známku nepoužíva vo vzťahu k väčšine zapísaných služieb, majiteľ zastal názor, že podľa § 34 zákona o ochranných známkach má byť staršia ochranná známka čiastočne zrušená. Prvostupňový orgán podľa majiteľa rozhodol v jeho neprospech na základe nepodložených tvrdení navrhovateľa, pričom neskúmal, či si navrhovateľ plní všetky povinnosti vo vzťahu k staršej ochrannej známke a či existuje dôvod na jej ochranu.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil alebo, aby ho zmenil a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 6. novembra 2018 nesúhlasil s rozkladom podaným majiteľom, pretože podľa jeho názoru obsahuje viaceré nesprávne argumenty vecného aj procesného charakteru.

Majiteľ podľa navrhovateľa nesprávne argumentuje nepoužívaním staršej ochrannej známky a nedôvodne vyhlasuje, že vzhľadom na skutočnosť, že staršia ochranná známka nie je používaná pre zapísané služby, mala by byť zrušená. Majiteľ tiež nedôvodne argumentuje použitím definícií z internetovej encyklopédie Wikipédia a iných slovníkových zdrojov, čo je procesne neprávne, pretože konanie o zrušení staršej ochrannej známky by malo byť predmetom samostatného konania. V tejto súvislosti navrhovateľ uviedol, že v prípade, ak je majiteľ presvedčený, že staršia ochranná známka nebola používaná minimálne 5 rokov, mal možnosť podať návrh na jej zrušenie, čo však neurobil. Navrhovateľ pripomenul, že v preskúvanom prípade predložil doklady o používaní staršej ochrannej známky od jej zápisu do registra až do roku 2017.

Čo sa týka definovania jednotlivých služieb staršej ochrannej známky, ktoré majiteľ uviedol v podanom rozklade, toto navrhovateľ považoval za zavádzajúce, pretože uvedené služby sú vymedzené príliš špecificky, bez ohľadu na prepojené činnosti. Podľa navrhovateľa je bežné, že služby staršej ochrannej známky je potrebné posudzovať v rámci širšieho kontextu, pretože navrhovateľ tieto služby využíva len ako vedľajšiu činnosť, a teda v zozname zapísaných tovarov a služieb nemusí ísť o každodenné používanie uvedených tovarov a služieb, ale skôr o používanie jednotlivo prvkov, v tomto prípade služieb školení a prednášok. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že tvrdenie majiteľa o nepoužívaní staršej ochrannej známky je potrebné vnímať len ako pokus o vyvolanie zneistenia právneho stavu.

Navrhovateľ k meritu veci uviedol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne posúdil návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a rozhodol správne, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Čo sa týka argumentu majiteľa, že sprostredkovateľskú zmluvu podpísala konateľka pôvodného majiteľa, p. Lenka B., teda iná osoba, ktorá pri tom konala vo vlastnom mene, navrhovateľ tento považoval za zavádzajúci. V tejto súvislosti podotkol, že vo veciach ochranných známk často dochádza k inklúzii jednotlivých fyzických a právnických osôb, a to vzhľadom na ich majetkové a informačné prepojenie. Nemožno tvrdiť, že ide o nezávislé subjekty, keďže konatelia z titulu svojej funkcie musia mať vedomosti o fungovaní a aktivitách ostatných štatutárov. Navrhovateľ tiež doplnil, že v prípade, ak by išlo o trestný čin podvodu alebo sprenevery alebo straty dôvery medzi jednotlivými konateľmi, napr. medzi Ing. Petrom L. a p. Lenkou B., je možné takéto konanie riešiť prostredníctvom súdneho sporu medzi uvedenými stranami. S ohľadom na skutočnosť, že žiadne takéto konanie nebolo od podpisu sprostredkovateľskej zmluvy riešené a ani spomenuté majiteľom, je potrebné vychádzať z existencie vedomosti majiteľa o staršej ochrannej známke.

V tejto súvislosti navrhovateľ tiež podotkol, že vzhľadom na to, že Ing. Peter L. figuruje ako konateľ pôvodného majiteľa a tiež ako konateľ majiteľa, je možné aplikovať objektívnu zodpovednosť osoby konateľa za činnosť uvedených spoločností. Zároveň poznamenal, že ak by predpokladal dobrú vieru na strane majiteľa, tento by musel upustiť od používania označenia „PQM“ a ani by neposielať výzvy na ukončenie protiprávneho konania obchodným partnerom navrhovateľa.

V súvislosti s argumentáciou majiteľa týkajúcou sa možnej diskreditácie osoby Ing. Petra L., navrhovateľ uviedol, že o diskreditácii by bolo možné hovoriť vtedy, ak by išlo o súdny spor voči jeho osobe. V predmetnom konaní však ide o staršiu ochrannú známku a nezapísané označenie „PQM“, ktoré navrhovateľ dlhodobo používal, a o existencii ktorých mal majiteľ vedomosť, a aj napriek tomu podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej bolo označenie identické so staršou ochrannou známkou a nezapísaným označením. Takéto konanie v oblasti ochranných známk je podľa navrhovateľa považované za konanie v zlej viere.

Za ďalšiu skutočnosť svedčiacu v prospech konštatovania, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, navrhovateľ považoval správanie majiteľa, konkrétne Ing. Petra L. – konateľa pôvodného majiteľa, ktorý v roku 2017 začal klientom navrhovateľa, ktorým navrhovateľ robil certifikáciu manažmentu kvality a mali označenie „PQM“ ako súčasť dokladu o získaní certifikátu kvality, zasielať e-

mailové výzvy na ukončenie protiprávneho konania, v ktorých tiež žiadal o vysvetlenie používania označenia „PQM“. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ v predmetných e-mailech nesprávne uviedol napadnutú ochrannú známku iba ako slovnú, čím zavádzal oslovené spoločnosti o jeho nároku na slovné označenie „PQM“. Taktiež vedome zavádzal ohľadne možného porušovania určitého práva, ktoré však nešpecifikoval, aby takto mohol brániť používaniu nezapísaného označenia a staršej ochrannej známky, resp. parazitovať tak na prípadnej dohode s takto oslovenými spoločnosťami, ktoré by majiteľa mohli mylne považovať za pôvodného používateľa označenia „PQM“, resp. by navrhovateľa mohli považovať za porušovateľa práv.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ vyslovil presvedčenie, že v posudzovanom prípade nemožno hovoriť o diskreditácii osoby Ing. Petra L., pretože všetky uvedené aktivity by museli byť vykonané bez jeho vedomia, čo nie je pravda, keďže Ing. Peter L. tieto aktivity priamo vykonával.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že napadnutú ochrannú známku vytvoril ako skratku slovného spojenia „Process Quality Management“, navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ mal vedomosť o existencii skorších práv navrhovateľa, najmä k označeniu „PQM“, ktoré použil v napadnutej ochrannej známke. Navrhovateľ podotkol, že počas konania o zápise napadnutej ochrannej známky do registra ani v konaní o vyhlásení jej neplatnosti sa majiteľ nezmienil o slovnom spojení „Process Quality Management“, a preto uvedenú argumentáciu označil za zavádzajúcu. Práve skutočnosť, že majiteľ pri vytváraní napadnutej ochrannej známky použil slovný prvok „PQM“, ktorý je identický so slovným prvkom staršej ochrannej známky a nezapísaného označenia a zároveň v napadnutej ochrannej známke použil len nevýrazný grafický prvok, podľa navrhovateľa svedčí v prospech tvrdenia o parazitovaní majiteľa na dobrej povesti staršej ochrannej známky a nezapísaného označenia.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. 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.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, 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 o ochranných známkach 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 konania na jednej strane.

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

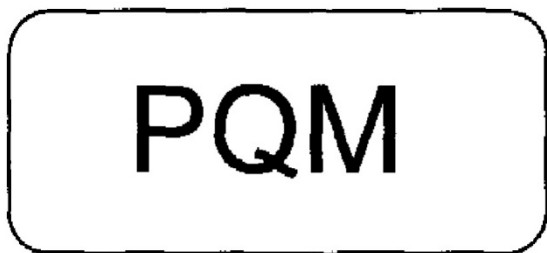
Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom v rozhodnom čase do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 237609 majiteľa ISO Authority, s. r. o., Royova 773, 020 01 Púchov, s právom prednosti od 6. decembra 2013, bola do registra ochranných známk zapísaná 8. júla 2014 pre tovary „*obežníky; pečate; listový papier; plagáty; príručky; prospekty; tlačoviny*“ v triede 16 a služby „*prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača*“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



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 známk tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne zapísaná ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podľa majiteľa prvostupňový orgán nedostatočne zistil rozhodujúce skutočnosti, keďže nepreveril tvrdenia a dôkazy predložené navrhovateľom a akceptoval dôkazy, ktoré sú v rozpore s realitou.

Čo sa týka dôvodu návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že dobrá viera je pojmom, ktorý hoci je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej únie, nie je zákonom definovaný. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. 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, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je

okamih podania prihlášky. Vyvodit' 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 označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a používateľa 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 aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený s iným subjektom a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu tým, že by napríklad zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia tohto subjektu alebo situáciu, ak by prihlasovateľ bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal 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.

Navrhovateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom na preukázanie svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačok výpisu z obchodného registra navrhovateľa (dôkaz č. 1),
- výtlačok výpisu z registra ochranných známk týkajúci sa staršej ochrannej známky (dôkaz č. 2),
- kópiu sprostredkovateľskej zmluvy z 30. decembra 2006 (dôkaz č. 3),
- kópie dokumentácie týkajúcej sa ukončenia spolupráce medzi navrhovateľom a pôvodným majiteľom – kópiu výzvy na riešenie „protiprávneho stavu“ z 30. augusta 2013, odpovede na výzvu z 5. septembra 2013, kópiu návrhu na vydanie platobného rozkazu z 9. októbra 2013, kópiu potvrdenia Okresného súdu Banská Bystrica, že 14. októbra 2013 prijal návrh na začatie konania, kópiu oznámenia úpravy petitu z 20. januára 2014 a 19. marca 2014, kópiu prvej strany platobného rozkazu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 63Rob/365/2013-24, kópiu odporu proti platobnému rozkazu z 30. mája 2014, kópiu vyjadrenia k odporu z 25. júla 2014, kópie návrhov na schválenie súdneho zmiernu doručené na Okresný súd v Banskej Bystrici 16. a 21. júla 2015 (dôkaz č. 4),
- kópie materiálov týkajúcich sa provízií nárokových pôvodným majiteľom od navrhovateľa – t. j. kópie oznámenia o províziách z 22. augusta 2013, faktúry č. 1832013 z 22. augusta 2013, výzvy na oznámenie údajov za účelom fakturácie z 21. marca 2014 a tabuľky s menami klientov (dôkaz č. 5),
- kópiu listu z 8. augusta 2013 navrhovateľa adresovaného pôvodnému majiteľovi (dôkaz č. 6),
- kópie titulnej strany a jednej strany z časopisov Kvalita 1/2004, 2/2004, 3-2006, 4-2006, 1-2007 a 3-2007 (dôkazy č. 7 – 12),
- kópiu titulnej strany z magazínu EURO ATLANTIC QUARTERLY a profil navrhovateľa (dôkaz č. 13),
- kópiu titulnej strany a jednej strany z časopisu Moje Zdravie (dôkazy č. 14),
- kópie časti titulnej strany z novín tempo z 12. mája 2008 (dôkaz č. 15),
- kópie pozvánok na kurz audítorov, na konferenciu a na školenie, ktoré boli organizované navrhovateľom v rokoch 2008 a 2009, informačného letáku o kurze pre žiakov organizovanom navrhovateľom v roku 2010, ponúk navrhovateľa rôznym subjektom na certifikáciu z rokov 2007 a 2009 až 2014, listu navrhovateľa o odobratí certifikátov z 10. júna 2013 adresovaného spoločnosti REGASTAV, s. r. o. a odpoveď z 28. mája 2013 (dôkazy č. 16 – 29),
- kópiu sprostredkovateľskej zmluvy zo 7. augusta 2006 (dôkaz č. 30),
- kópie 5 faktúr z obdobia rokov 2012, 2013 a 2017 dodávateľa IOSEC, s. r. o., ktoré vystavil navrhovateľovi ako odberateľovi (dôkaz č. 31),
- kópie 9 faktúr z obdobia rokov 2009 až 2017 navrhovateľa ako dodávateľa (dôkaz č. 32),
- kópie 14 faktúr z roku 2011 a 8 faktúr z roku 2013, na ktorých navrhovateľ figuruje ako odberateľ a originály dvoch propagačných letákov navrhovateľa o ponuke poskytovaných služieb v oblasti certifikácie (dôkaz č. 33),

- kópie 10 zmlúv z obdobia rokov 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 až 2013, certifikátov z rokov 2005, 2007 až 2012, žiadostí o certifikáciu z rokov 2006 a 2013, korešpondencie medzi navrhovateľom a objednávateľmi z rokov 2011 a 2012 (dôkaz č. 34),
- kópie 44 faktúr z obdobia od mája 2008 do decembra 2011 pôvodného majiteľa ako dodávateľa (dôkaz č. 35),
- kópie e-mailových správ z 28. marca 2017 a 11. apríla 2017 (dôkaz č. 36).

Majiteľ v konaní pred prvostupňovým orgánom predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- kópiu listu úradu z 2. mája 2017 s prílohou, ktorá obsahuje Dodatok č. 2 k osvedčeniu o zápise ochrannej známky do registra (dôkaz č. 37),
- kópie nepodpísaného vyjadrenia pôvodného majiteľa z 29. mája 2017, prehlásenia p. Ing. Stanislava B. z 24. mája 2017, potvrdenia spoločnosti ŠERF, s. r. o. z 25. mája 2017, potvrdenia spoločnosti STROJSPÍŠ, spol. s r. o. z 26. mája 2017 a prehlásenia spoločnosti MIKON, spol. s r. o. z 29. mája 2017 (dôkaz č. 38),
- kópie e-mailovej správy z 30. marca 2017 a odpovede z 3. apríla 2017, e-mailovej správy z 24. mája 2017, prvej strany pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (1. septembra 2017) a kópiu odpovede z 5. apríla 2017 (dôkaz č. 39),
- výtlačok výpisu z obchodného registra navrhovateľa (dôkaz č. 40),
- kópiu prvej strany výtlačku výpisu z registra ochranných známkov úradu staršej ochrannej známky a výtlačky výsledkov vyhľadávania z webregistra úradu z 24. mája 2017 týkajúce sa staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 41).

V súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje výpis z obchodného registra navrhovateľa – spoločnosti PQM, s. r. o. (pred zmenou obchodného mena Perfect Quality Mark, s. r. o.), ktorá bola do obchodného registra zapísaná 4. marca 2002 s predmetom činnosti okrem iného aj certifikácia manažérskych systémov a personálu a organizovanie školení a sympózií. Konateľom spoločnosti od jej vzniku je Ing. Ľuboš S.

Čo sa týka dôkazu č. 2, ide o výpis z registra ochranných známkov týkajúci sa staršej ochrannej známky

„, ktorá bola s právom prednosti od 6. februára 2007 do registra ochranných známkov zapísaná 12. októbra 2007 pre služby „školenie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií“ v triede 41 a „kontrola kvality; preverovanie a certifikácia manažérskych systémov a personálu“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a ktorej majiteľom je navrhovateľ.

Sprostredkovateľská zmluva z 30. decembra 2006 (dôkaz č. 3) bola uzatvorená medzi pôvodným majiteľom, pred zmenou obchodného mena a sídla spoločnosť PQS plus s. r. o., Považská Bystrica, ako sprostredkovateľom a navrhovateľom ako záujemcom. Sprostredkovateľ sa v zmluve zaviazal, že bude na vlastné náklady vyvíjať vlastnú činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzatvoriť zmluvný vzťah s tretími osobami na certifikáciu manažérskych systémov. Predmetnú zmluvu za sprostredkovateľa podpísala p. Lenka B. a za navrhovateľa Ing. Ľuboš S. V záhlaví zmluvy sa nachádza obrazové nezapísané označenie.

Dôkaz č. 4 predstavuje dokumentáciu týkajúcu sa ukončenia spolupráce medzi navrhovateľom a pôvodným majiteľom, riešenia ich „protiprávneho stavu“ a s tým súvisiacich súdnych konaní vedených na Okresnom súde Banská Bystrica. Z predloženej komunikácie medzi právnyimi zástupcami z augusta a septembra 2013 vyplynuli nasledujúce skutočnosti. Navrhovateľ listom z 30. augusta 2013 požiadal p. Petra L. a pôvodného majiteľa o stretnutie, na ktorom by sa prejednali všetky podstatné skutočnosti s cieľom vysporiadať ich vzťahy a zároveň im v predmetnom liste oznámil, že ukončuje ich vzájomnú spoluprácu a zamedzuje im prístup do informačného systému PQMcert, ktorý slúži na vykonávanie auditov a ostatnej činnosti pre navrhovateľa. Uvedené odôvodnil pretrvávajúcou nedôverou a porušovaním etického kódexu navrhovateľa zo strany p. Petra L. konajúceho v mene pôvodného majiteľa. Tiež oznámil, že vracia späť faktúry za august 2013, ktoré neuznáva a považuje ich za nedôvodné. V odpovedi z 5. septembra 2013 pôvodný majiteľ podrobne vysvetlil podstatu vzájomných vzťahov a vzniknutých nezhôd a požiadal navrhovateľa, aby plnil svoje povinnosti vyplývajúce zo sprostredkovateľskej zmluvy, ukončil protiprávne konanie, odstránil následky tohto konania a navrhol, akým spôsobom chce usporiadať vzťahy a nahradiť ujmu, ktorú



navrhovateľ svojím konaním spôsobil. Uvedené spory medzi navrhovateľom a pôvodným majiteľom vyústili do súdneho sporu, keď pôvodný majiteľ podal návrh na vydanie platobného rozkazu. Proti platobnému rozkazu Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 63Rob/365/2013-24, ktorým bol navrhovateľ povinný zaplatiť pôvodnému majiteľovi dlžnú sumu s úrokmi z omeškania, navrhovateľ podal odpor, ku ktorému sa pôvodný majiteľ vyjadril podaním doručeným Okresnému súdu v Banskej Bystrici 29. júla 2014. Z predložených dôkazných materiálov tiež vyplynulo, že 16. a 21. júla 2015 boli na Okresný súd v Banskej Bystrici doručené návrhy oboch účastníkov konania na schválenie súdneho zmiernu, a to na základe dohody o urovnaní, ktorú navrhovateľ a pôvodný majiteľ uzatvorili 1. júla 2015 a v ktorej sa dohodli na urovnaní vzájomných sporných nárokov a na ukončení súdneho konania formou súdneho zmiernu.

Dôkazné materiály, ktoré sú súčasťou dôkazu č. 5 – oznámenie, faktúra, výzva a tabuľky – sa týkajú provízií pôvodného majiteľa, ktoré neboli uhradené navrhovateľom.

V liste z 8. augusta 2013 (dôkaz č. 6) navrhovateľ oznámil p. Petrovi L., že pôvodnému majiteľovi bol odobratý prístup do informačného systému PQMcert a k internej dokumentácii, pričom bol dočasne vyradený z evidencie auditorov COM PQM. V hlavičke listu sa nachádza staršia ochranná známka.

Dôkazy č. 7 – 10 a dôkaz č. 12 obsahujú päť titulných strán z časopisov Kvalita z rokov 2004, 2006 a 2007 so zoznamami subjektov, ktorým navrhovateľ udelil certifikát kvality.

Z dôkazov č. 11 a 14 je zrejma inzercia navrhovateľa uverejnená v časopisoch Kvalita 1-2007 a Moje Zdravie 5-2007, v ktorej sú uvedené služby poskytované navrhovateľom a nachádza sa tam aj obrazové nezapísané označenie.

Dôkaz č. 13 obsahuje titulnú stranu magazínu EURO ATLANTIC QUARTERLY a rozhovor s p. Ľubošom S. o spoločnosti navrhovateľa, ktorý bol v ňom uverejnený.

Dôkaz č. 15 predstavuje časť titulnej strany novín tempo z 12. mája 2008 spolu s článkom, v ktorom sa píše o tom, že Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom bol udelený certifikát kvality od navrhovateľa ako certifikačného orgánu.

Dôkazy č. 16 – 29 obsahujú pozvánky na kurz auditorov, na konferenciu a na školenie, ktoré boli organizované navrhovateľom v rokoch 2008 a 2009, informačný leták o kurze pre žiakov organizovanom navrhovateľom v roku 2010, ponuky navrhovateľa rôznym subjektom (potencionálnym klientom) na certifikáciu z rokov 2007 a 2009 až 2014, list navrhovateľa o odobratí certifikátov z 10. júna 2013 adresovaného spoločnosti REGASTAV, s. r. o. a ich odpoveď z 28. mája 2013. Z predmetných materiálov je zrejme, že navrhovateľ vykonával certifikáciu a vyvíjal činnosti smerujúce k získaniu ďalších klientov. Na uvedených dôkazných materiáloch s výnimkou dôkazu č. 19 a 29 sa nachádza staršia ochranná známka.

Dôkaz č. 30 predstavuje sprostredkovateľskú zmluvu zo 7. augusta 2006 uzatvorenú medzi navrhovateľom ako záujemcom a spoločnosťou Avris Consulting, s. r. o. ako sprostredkovateľom. Predmetom zmluvy bol záväzok sprostredkovateľa, že bude na vlastné náklady vyvíjať vlastnú činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzatvoriť zmluvný vzťah s tretími osobami na certifikáciu manažérskych systémov. V záhlaví zmluvy sa nachádza obrazové nezapísané označenie.

V rámci dôkazu č. 31 bolo predložených 5 kusov faktúr z obdobia rokov 2012 až 2013 a 2017, v ktorých spoločnosť IOSEC, s. r. o. ako dodávateľ fakturuje navrhovateľovi ako odberateľovi za služby súvisiace s rôznymi doménami navrhovateľa (napr. pqm.sk, isokvalita.sk, isoservis.sk, isocentrum.sk, isoinfo.sk, eunormy.sk, euronormy.sk).

Dôkaz č. 32 obsahuje 9 kusov faktúr z obdobia rokov 2009 až 2017, na ktorých ako dodávateľ figuruje navrhovateľ a odberateľmi sú rôzne subjekty. Predmetom faktúr sú rôzne služby navrhovateľa – vykonanie školenia a školenia interných auditorov, vykonanie kontrolnej a dozornej previerky, dozorného auditu a recertifikačného auditu. V záhlaví faktúr pri údajoch o navrhovateľovi sa nachádza aj staršia ochranná známka.

Dôkaz č. 33 pozostáva zo 14 faktúr z roku 2011 a 8 faktúr z roku 2013 za prenájom reklamnej plochy, odvysielanie reklamných spotov v rádiu a reklamnú kampaň, rôzne reklamné a propagačné predmety a materiály (brožúry, vizitky, diáre, kalendáre, kozmetické tašky, tričká, perá, ceruzky, USB disky, prívesky,

zapaľovače), grafický návrh a tlač letákov, tlač certifikátov, obálok, novoročných pozdravov, odberateľom ktorých bol navrhovateľ a dodávateľom boli rôzne spoločnosti. Dve z uvedených faktúr, a to faktúra č. 1104224 a č. 2013/112, obsahujú aj reklamné letáky, na ktorých sa okrem opisu navrhovateľom poskytovaných služieb a jeho kontaktných údajov nachádza aj staršia ochranná známka.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 34, tento obsahuje kópie 10 zmlúv uzatvorených medzi navrhovateľom ako certifikačným orgánom a tretími subjektami ako objednávateľmi z rokov 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 až 2013, predmetom ktorých je certifikácia, resp. recertifikácia. Zmluvy sú doplnené ďalšími súvisiacimi materiálmi, ako sú certifikáty udelené navrhovateľom tretím subjektom z rokov 2005, 2007 až 2012, žiadosti o certifikáciu systému manažérstva z rokov 2006 a 2013 a korešpondencia medzi navrhovateľom a objednávateľmi z rokov 2011 a 2012. Na väčšine uvedených materiálov sa nachádza staršia ochranná známka.

Čo sa týka dôkazu č. 35, ide o 44 faktúr z obdobia od mája 2008 do decembra 2011, v ktorých pôvodný majiteľ ako dodávateľ fakturoval navrhovateľovi ako odberateľovi služby sprostredkovania, poradenskú činnosť, audit, cestovné náklady, školenie poskytnuté tretím subjektom.

Dôkaz č. 36 obsahuje e-mailovú správu z 28. marca 2017, ktorou Ing. Peter L. ako konateľ pôvodného majiteľa oslovil spoločnosť Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s. a vyzval ju, aby vysvetlila, prečo používa ochrannú známku „PQM“. Ďalšou e-mailovou správou z 11. apríla 2017 Ing. Peter L. oslovil spoločnosť KÖNIGFRANKSTAHL, s. r. o. a požiadal ju o zdržanie sa používania ochrannej známky „PQM“.

Z predloženého listu úradu z 2. mája 2017 a Dodatku č. 2 (dôkaz č. 37) je zrejmý prevod napadnutej ochrannej známky z pôvodného majiteľa (spoločnosť EuroISO, s. r. o.) na majiteľa (spoločnosť ISO Authority, s. r. o.).

Predmetom dôkazu č. 38 sú vyjadrenia a potvrdenia viacerých subjektov. Pôvodný majiteľ v nepodpísanom vyjadrení z 29. mája 2017 vyhlásil, že označenie „PQM“ používa pre tovary v triedach 16 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb od roku 2005 a dané predmety podnikania sú riadne zapísané v obchodnom registri, od roku 2006 je zapísaný v zozname registrátorov a v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2013 nikto nemal totožné alebo podobné označenie. Vo vzťahu k navrhovateľovi pôvodný majiteľ uviedol, že dané predmety podnikania nemal až do roku 2009 (štyri roky po pôvodnom majiteľovi) uvedené v obchodnom registri a označenie „PQM“ nemohol v triedach 16 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb používať. Doplnil, že sám navrhovateľ predložil dôkazy, že v daných triedach nie je aktívny, tieto aktivity nevyvíja a neprodukuje, ale ich iba nakupuje – tlač vizitiek a certifikátov. Na záver uviedol, že konatelia predmetných spoločností sa osobne poznajú, pričom konateľ navrhovateľa mal vedomosť o označení „PQM“ používanom dlhé roky pôvodným majiteľom v daných triedach, čo mu neprekážalo a 12 rokov to akceptoval. V prehlásení z 24. mája 2017 p. Ing. Stanislav B. vyhlásil, že dokumentáciu z podnikateľskej činnosti už skartoval, domnieva sa však, že je pravdepodobné využívanie produktov pôvodného majiteľa (listov, vzorov systémových dokumentov, príručiek, prospektov, iných podkladov) označených aj ako „PQM“ v korešpondencii formou prenosu textových a obrazových informácií pomocou internetu alebo osobným podaním. Ďalšie tri spoločnosti (ŠRF, s. r. o., STROJSPÍŠ, spol. s r. o. a MIKON, spol. s r. o.) vo svojich potvrdeniach na žiadosť pôvodného majiteľa a majiteľa prehlásili, že od roku 2005 používali produkty ako obežníky, listový papier, plagáty, príručky, prospekty, tlačoviny a prenos textových a obrazových informácií pomocou počítača, ktoré boli označené ako „PQM“.

Súčasťou dôkazu č. 39 je komunikácia pôvodného majiteľa s viacerými subjektmi. E-mailovou správou z 30. marca 2017 Ing. Peter L. ako konateľ pôvodného majiteľa oslovil organizáciu ÚĽUV a vyzval ju, aby vysvetlila, prečo používajú ochrannú známku „PQM“ a zdržala sa takéhoto konania. V odpovedi z 3. apríla 2017 organizácia ÚĽUV uviedla, že nemá dôvod zneužívať a nezneužívala napadnutú ochrannú známku. V tejto súvislosti poznamenala, že používa systém projektového riadenia na základe certifikátu vystaveného spoločnosťou navrhovateľa, ktorej označenie sa graficky nezhoduje s napadnutou ochrannou známkou. V e-mailovej správe z 24. mája 2017 registrátor domén SK NIC informoval pôvodného majiteľa, že tento je v systéme SK-NIC registrovaný od 17. februára 2006. Uvedené bolo doplnené prvou stranou z pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (1. septembra 2017). Pokiaľ ide o odpoveď z 5. apríla 2017 k vyjadreniu k porušovaniu práv k staršej ochrannej známke, zástupca pôvodného majiteľa v nej informoval zástupcu navrhovateľa, že pôvodný majiteľ nezaslal navrhovateľovi žiadnu výzvu na zdržanie sa používania označenia „PQM“, že pôvodný majiteľ je presvedčený, že medzi ním a navrhovateľom nie je

žiaden konflikt týkajúci sa ochranných známkov vzhľadom na ich odlišný rozsah a že pôvodný majiteľ akceptuje, že navrhovateľ používa staršiu ochrannú známku a nemá záujem o prípadné spory (dôkaz č. 39).

Výtlačok výpisu z obchodného registra navrhovateľa (dôkaz č. 40) je obsahovo zhodný s dôkazom č. 1. Pokiaľ ide o prvú stranu výtlačku výpisu z registra ochranných známkov úradu staršej ochrannej známky (dôkaz č. 41), tento je obsahovo zhodný s dôkazom č. 2. Výtlačky výsledkov vyhľadávania z webregistra úradu z 24. mája 2017 týkajúce sa staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky deklarujú stav predmetných ochranných známkov.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na základe verejne dostupných informácií z obchodného registra na internete je zrejmé, že pôvodný majiteľ – spoločnosť EuroISO, s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava (pred zmenou obchodného mena a adresy PQS plus, s. r. o., Považská Bystrica), bol do obchodného registra zapísaný 28. júna 2005 s predmetom činnosti okrem iného aj poradenské služby k technickému vybaveniu počítača (hardvér), poradenské služby a dodávanie programového vybavenia počítača (softvér), automatizované spracovanie údajov, poskytovanie dátových služieb, konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní a údržbe kvality podľa medzinárodných noriem, organizovanie kurzov, školení a prednášok. Konateľmi tejto spoločnosti od jej zápisu do obchodného registra do 9. apríla 2008 boli Ing. Peter L. a p. Lenka B. Od 10. apríla 2008 je spoločníkom a konateľom spoločnosti len Ing. Peter L.

Z rovnakého zdroja verejne dostupných informácií tiež vyplynulo, že majiteľ – spoločnosť ISO Authority, s. r. o., Royova 773, 020 01 Púchov (pred zmenou adresy ISO Authority, s. r. o., Baštová, Kežmarok), bol do obchodného registra zapísaný 21. januára 2017 s predmetom činnosti okrem iného aj počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality, poradenstvo a certifikácia systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov a poradenstvo a certifikácia kvality služieb a osôb. Jediným konateľom tejto spoločnosti od jej zápisu do obchodného registra je Ing. Peter L.

V súvislosti s posúdením naplnenia podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantným okamihom na posúdenie dobrej, resp. zlej viery majiteľa, je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 6. decembra 2013.

Na základe predložených dôkazných materiálov možno mať podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade za preukázané, že pôvodný majiteľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (6. decembra 2013) mal vedomosť jednak o staršej ochrannej známke, ako aj o nezapísaných označeniach navrhovateľa. Uvedené je zrejmé s ohľadom na skutočnosť, že v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, od decembra 2006 do roku 2013 (kedy sa začali prejavovať nezhody medzi pôvodným majiteľom a navrhovateľom), existovala medzi navrhovateľom, ktorý pri svojej činnosti používal nezapísané označenia a staršiu ochrannú známku, a pôvodným majiteľom niekoľkoročná obchodná spolupráca založená na sprostredkovateľskej zmluve (dôkazy č. 3). Predmetnou zmluvou sa pôvodný majiteľ zaviazal, že bude na vlastné náklady vyvíjať vlastnú činnosť smerujúcu k tomu, aby navrhovateľ mal príležitosť uzatvoriť zmluvný vzťah s tretími osobami na certifikáciu manažérskych systémov. Pôvodnému majiteľovi vznikol nárok na províziu po podpísaní zmluvy na certifikáciu navrhovateľa s treťou osobou, pričom provízia mala byť uplatnená vystavením faktúry za príslušný mesiac. Na doplnenie je potrebné uviesť, že v záhlaví zmluvy sa nachádza obrazové nezapísané označenie. Podľa predložených faktúr (dôkaz č. 35) pôvodný majiteľ fakturoval navrhovateľovi služby sprostredkovania niekoľkých spoločností, audity, cestovné náklady, poradenskú činnosť a školenie poskytnuté tretím subjektom v období od mája 2008 do decembra 2011, čo podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade svedčí o prebiehajúcej obchodnej spolupráci medzi pôvodným majiteľom a navrhovateľom, resp. o realizácii sprostredkovateľskej zmluvy. V tejto súvislosti je tiež potrebné poukázať na to, že používanie obrazového nezapísaného označenia a staršej ochrannej známky od roku 2007 [teda v období, v ktorom prebiehala spolupráca medzi navrhovateľom a pôvodným majiteľom v zmysle sprostredkovateľskej zmluvy (dôkaz č. 3) a faktúr pôvodného majiteľa (dôkaz č. 35)], vyplýva aj z inzercie uverejnenej v časopisoch Kvalita 1-2007 a Moje Zdravie 5-2007 (dôkazy č. 11 a 14), pozvánok na kurz audítorov, na konferenciu a na školenie, ktoré boli organizované navrhovateľom v rokoch 2008 a 2009, informačného letáku o kurze pre žiakov organizovanom navrhovateľom v roku 2010, ponúk navrhovateľa rôznym subjektom (potencionálnym klientom) na certifikáciu z rokov 2007 a 2009 až 2014 (dôkazy č. 16 až 29). O vykonávaní činnosti navrhovateľa v oblasti certifikácie pritom svedčia aj ďalšie predložené faktúry a zmluvy týkajúce sa poskytovania služieb súvisiacich s certifikáciou navrhovateľom tretím subjektom, ako

aj reklamná a propagačná činnosť navrhovateľa (dôkazy č. 32, 33 a 34). Na doplnenie možno uviesť, že majiteľ v podanom rozklade nenamietal proti konštatovaniu prvostupňového orgánu, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky pôvodný majiteľ musel mať vedomosť o existencii navrhovateľa, jeho činnosti, ako aj o používaní staršej ochrannej známky a nezapísaných označení.

Berúc do úvahy skutočnosť, že samotná vedomosť nestačí na konštatovanie neexistencie dobrej viery, je potrebné ďalej skúmať a zohľadniť úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. V zlej viere totiž nie je možné konať náhodne, subjekt musí konať zámerne. Zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, pričom tento sám osebe nemožno priamo dokazovať, možno ho však určiť s ohľadom na objektívne okolnosti veci, t. j. skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky, a okolnosti, ktoré môžu nasvedčovať nečestnej pohnútke prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky. Pri posúdení existencie alebo neexistencie zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je potrebné prihliadnuť na to, že výlučné právo vyplývajúce z registrovanej ochrannej známky prináleží iba tomu, kto si registruje ochrannú známku s úmyslom vytvoriť si silnejšiu pozíciu na trhu budovaním svojho vlastného špecifického označenia, nie však tomu, kto chce zmeniť aktuálne trhové pomery tým, že využije štátom garantované privilégium, ktoré mu poskytuje výlučné práva k určitému označeniu, s cieľom buď obmedziť doterajší priestor už existujúcim a na trhu pôsobiacim konkurentom používajúcim zhodné alebo podobné označenie alebo využiť ich doterajšie výsledky a aktivitu k budovaniu vlastného silnejšieho postavenia na trhu.

V tejto súvislosti prvostupňový orgán konštatoval, že v prípade sporných označení ide o vyobrazenie trojpísmenového označenia „PQM“ v jednoduchom vyhotovení písma a jednoduchého grafického prvku (obdĺžnik so zaoblenými rohmi alebo lomená čiara). Vzhľadom na to, že slovný prvok „PQM“ je dominantným a rozlišujúcim prvkom, t. j. je originálny, fantazijný a nie bežne používaný prvok vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré označuje, je vytvorenie asociácie medzi týmito označeniami na základe tohto prvku zrejme.

Pokiaľ ide o sporné označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnutá ochranná známka na jednej strane a nezapísané označenie a staršia ochranná známka na druhej strane sú tvorené rovnakým slovným prvkom „PQM“, ktorý predstavuje ich dominantný a rozlišujúci prvok. Čo sa týka ostatných prvkov porovnávaných označení (obrazový prvok napadnutej ochrannej známky v podobe orámovania slovného prvku „PQM“ v tvare obdĺžnika so zaoblenými rohmi, použitie rôznej veľkosti písmen predmetného slovného prvku, resp. použitie modrej farby a lomenej farby v staršej ochrannej známke a v obrazovom nezapísanom označení), tieto nemajú vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť kolíznych označení, keďže ide len o jednoduché grafické prvky, na základe ktorých spotrebiteľ porovnávané označenia nie je schopný odlišiť.

S ohľadom na použitie rovnakých slovných prvkov „PQM“ možno podľa orgánu rozhodujúci o rozklade konštatovať, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal náhodne a prihlášku napadnutej ochrannej známky si nevytvoril sám a nezávisle.

V prospech toho, že pôvodný majiteľ sa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky neinšpiroval nezapísanými označeniami a staršou ochrannou známkou navrhovateľa, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nesvedčí ani tvrdenie majiteľa, že pri tvorbe označenia, ktoré je predmetom prihlášky napadnutej ochrannej známky použil skratku slovného spojenia „Process Quality Management“ v spojitosti s priemyslom industrie 4.0. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ide len o púhe tvrdenie, ktoré majiteľ počas konania ani žiadnym spôsobom nepreukázal.

Za relevantnú skutočnosť pre posúdenie subjektívneho úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako konštatoval aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, je potrebné považovať aj to, že tesne pred jej podaním existovali medzi navrhovateľom a pôvodným majiteľom spory týkajúce sa ich obchodných vzťahov, ktoré vyústili až do ukončenia vzájomnej spolupráce a následných súdnych konaní (dôkaz č. 4). Skutočnosť, na ktorú poukázal majiteľ v podanom rozklade, že predmetom vzájomných sporov nebola napadnutá ochranná známka, nijako neospravedlňuje podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky jej pôvodným majiteľom. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že pri posudzovaní zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, ktorá by mohla objasniť konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom existencia sporov medzi navrhovateľom a pôvodným majiteľom takouto relevantnou okolnosťou je, a to bez ohľadu na to, či napadnutá ochranná známka bola alebo nebola predmetom ich sporu. Zároveň nemožno opomenúť ani skutočnosť, že pôvodný majiteľ po zaregistrovaní napadnutej ochrannej známky oslovil v roku 2017 viaceré spoločnosti (spoločnosť Slovenská železničná

dopravná spoločnosť, a. s., KÖNIGFRANKSTAHL, s. r. o. a organizáciu ÚEUV) s tým, aby vysvetlili, prečo používajú ochrannú známku „PQM“ a požiadal ich o zdržanie sa jej používania (dôkazy č. 36 a 39). Z uvedeného je zrejmé, že pôvodný majiteľ prihlásením napadnutej ochrannej známky nesledoval rozvíjanie jeho vlastného podnikania s úmyslom vytvoriť si silnejšiu pozíciu na trhu budovaním svojho vlastného špecifického označenia, pričom zápis napadnutej ochrannej známky do registra využil na atakovanie klientov navrhovateľa.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že okolnosti, za ktorých bola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná, svedčia o tom, že v predmetnom prípade išlo o 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 navrhovateľovi spôsobená ujma. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery síce spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade navrhovateľovi), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno možno preniesť na majiteľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky ochrannej známky odôvodniť (ospravedlniť).

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nemohol konať v zlej viere, keďže označenie „PQM“ používal už od roku 2005 pre tovary a služby v triedach 16 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo podľa neho vyplynulo z vyhlásení a potvrdení spoločností, ktoré sú súčasťou dôkazu č. 38, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Tvrdenie pôvodného majiteľa uvedené v nepodpísanom vyjadrení z 29. mája 2017, že označenie „PQM“ používa pre tovary v triedach 16 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb od roku 2005 a dané predmety podnikania sú riadne zapísané v obchodnom registri, nebolo zo strany majiteľa preukázané žiadnymi ďalšími dôkaznými prostriedkami. V prehlásení z 24. mája 2017 p. Ing. Stanislav B. vyhlásil, že dokumentáciu z podnikateľskej činnosti už skartoval, domnieva sa však, že je pravdepodobné využívanie produktov pôvodného majiteľa (listov, vzorov systémových dokumentov, príručiek, prospektov iných podkladov) označených aj ako „PQM“ v korešpondencii formou prenosu textových a obrazových informácií pomocou internetu alebo osobným podaním. Ďalšie tri spoločnosti (ŠRF, s. r. o., STROJSPIŠ, spol. s r. o. a MIKON, spol. s r. o.) vo svojich potvrdeniach na žiadosť pôvodného majiteľa a majiteľa prehlásili, že od roku 2005 používali produkty ako obežníky, listový papier, plagáty, príručky, prospekty, tlačoviny a prenos textových a obrazových informácií pomocou počítača, ktoré boli označené ako „PQM“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade týchto tvrdení nejde o skutočnosti objektívne dokázané, ale len subjektívne tvrdené, a to osobami, ktoré boli priamo oslovené majiteľom, aby takéto vyhlásenia a potvrdenia urobili, pričom ani v tomto prípade neboli predložené žiadne ďalšie dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti. Zároveň je potrebné uviesť, že na žiadnom z majiteľom predložených dôkazov sa nenachádza napadnutá ochranná známka.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že používanie označenia „PQM“ majiteľom, resp. pôvodným majiteľom na území Slovenskej republiky v konkrétnom rozsahu nemožno považovať za preukázané. Bez ohľadu na uvedené však orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že ani používanie predmetného označenia, samé osebe, nemôže za daných okolností (keď majiteľ vedel o dlhoročnom oprávnenom používaní nezapísaných označení a staršej ochrannej známky navrhovateľom) predstavovať objektívny dôvod, ktorý by podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom výlučne v jeho mene mohol ospravedlniť. Ak by totiž pôvodný majiteľ aj používal toto označenie na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pokiaľ vie o oprávnenom dlhoročnom používaní označenia „PQM“ na dotknutom trhu zároveň iným subjektom, resp. o právach k staršej ochrannej známke, ktoré prináležia inému subjektu, ako tomu bolo v predmetnom prípade, podanie prihlášky ochrannej známky s cieľom zaregistrovať si podobné označenie výlučne pre seba, a to bez vedomia, resp. súhlasu tohto subjektu, nesvedčí o dobrej viere pôvodného majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Uvedené platí obzvlášť vtedy, keď následne majiteľ začne brániť v ďalšom používaní dlhoročne používaného označenia (staršej ochrannej známky), čo sa stalo aj v posudzovanom prípade, keď majiteľ po zápise napadnutej ochrannej známky do registra kontaktoval spoločnosti, ktoré používali staršiu ochrannú známku na certifikátoch udelených navrhovateľom, žiadal o vysvetlenie, prečo používajú napadnutú ochrannú známku, a tiež žiadal o zdržanie sa takéhoto používania (dôkazy č. 36 a 39).

Za objektívny dôvod, ktorý by podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom mohol ospravedlniť, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade, nemožno považovať ani skutočnosť, že

majiteľ si napadnutú ochrannú známku neprihlásil pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 16 a 38 totiž so službami v triedach 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, súvisia. Uvedené je možné konštatovať s ohľadom na skutočnosť, že tovary ako tlačoviny, papier, príručky a prospekty sú bežne používané v rámci služieb ako je poskytovanie školení či organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov a sympózií alebo služieb certifikácie, pričom na týchto tovaroch subjekty poskytujúce predmetné služby vždy používajú aj svoje označenie. Uvedené je zrejmé aj z navrhovateľom predložených dôkazných materiálov (dôkazy č. 16 – 29, č. 32, č. 34), na ktorých sa v súvislosti s navrhovateľom poskytovanými službami v oblasti certifikácie (požvánky na kurzy, konferencie a školenia, ponuky na certifikáciu, zmluvy o certifikácii, faktúry za vykonaní školenia, previerky a audity) vždy nachádzalo aj nezapísané označenie, resp. staršia ochranná známka.

Rovnako za objektívny dôvod, ktorý by podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom mohol ospravedlniť, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade, nie je dôvodné považovať ani skutočnosť, že sprostredkovateľskú zmluvu (dôkaz č. 3) za pôvodného majiteľa podpísala p. Lenka B., ktorá podľa názoru majiteľa konala vo svojom mene, rovnako ako vo svojom mene konala iná osoba pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na to, že konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý koná a vystupuje v jej mene, pričom konateľom môže byť len fyzická osoba. Spoločnosť môže mať jedného alebo viacerých konateľov. V prípade, ak spoločnosť má viacerých konateľov, títo konajú v mene spoločnosti tak, ako ustanovuje spoločenská zmluva, môžu konať spoločne alebo každý samostatne. Ako vyplynulo z verejne dostupných informácií z obchodného registra na internete a ako bolo uvedené skôr, konateľmi pôvodného majiteľa boli v období od 28. júna 2005 do 9. apríla 2008 p. Lenka B. a Ing. Peter L., pričom v mene spoločnosti konal každý z nich samostatne. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že konanie p. Lenky B. nemožno vnímať ako konanie fyzickej osoby vo vlastnom mene, ako to tvrdil majiteľ v podanom rozklade, ale za konanie konateľa spoločnosti. Tvrdenie majiteľa uvedené v podanom rozklade, že mu nie je známe, aký vzťah mali vtedajšia konateľka pôvodného majiteľa p. Lenka B., ktorá podpísala zmluvu s navrhovateľom, a konateľ navrhovateľa, možno z uvedených dôvodov považovať za bezpredmetné.

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľom uvádzané skutočnosti nemožno považovať za ospravedlňujúce jeho konanie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené a preukázané žiadne oprávnené dôvody, ktoré pôvodného majiteľa viedli k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie pripomínajúce práve staršiu ochrannú známku a nezapísané označenia navrhovateľa.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky neexistovala žiadna spolupráca medzi majiteľom a navrhovateľom a neexistovala ani nikdy potom, orgán rozhodujúci o rozklade ho rovnako považuje za bezpredmetné. Z predložených dôkazných materiálov vyplynulo, že medzi podávateľom prihlášky napadnutej ochrannej známky (pôvodný majiteľ) a navrhovateľom existovala od roku 2006 do roku 2013 obchodná spolupráca, ktorá bola ukončená tesne pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Skutočnosť, že neskôr (v roku 2017) došlo k prevodu napadnutej ochrannej známky na majiteľa nemá pritom vplyv na zistenú zlú vieru v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Pokiaľ ide o argumentáciu majiteľa, ktorý za návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú videl snahu navrhovateľa „revanšovať sa mu za obchodný spor, ktorý tu v minulosti bol“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V prípade uplatnenia návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad podaný návrh preskúma výlučne vo vzťahu k uvedeným dôvodom a vydá sa o ňom rozhodnutie, ktorým sa návrhu celkom alebo čiastočne vyhovie alebo sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietne, pričom neposudzuje subjektívne pohnútky, ktoré viedli k podaniu samotného návrhu.

Pokiaľ ide o argumentáciu majiteľa, ktorej majiteľ v podanom rozklade venoval značný priestor, že navrhovateľ staršiu ochrannú známku nepoužíval počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a v prípade služieb v triedach 16 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré staršia ochranná známka nie je zapísaná v registri, navrhovateľ nepredložil žiaden dôkaz preukazujúci jej používanie, ako aj jeho tvrdeniu, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vychádzal z nesprávneho predpokladu, že navrhovateľ staršiu ochrannú známku a nezapísané označenia riadne používal, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Ako vyplýva už zo skôr uvedeného, predmetom posúdenia v preskúvanom

prípade bolo naplnenie podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podanému v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, teda posúdenie, či prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a nie skúmanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Pokiaľ je majiteľ presvedčený, že navrhovateľ nepoužíval staršiu ochrannú známku vo vzťahu ku službám, pre ktoré je táto zapísaná v registri, mal a stále má možnosť podať návrh na jej zrušenie z tohto dôvodu, a tak iniciovať nové a samostatné konanie, čo však majiteľ neurobil.

Tvrdenia majiteľa, že záver prvostupňového orgánu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, je arbitrárny a nepodložený a že prvostupňový orgán rozhodol nesprávne a protizákonne, pričom nedostatočne zistil rozhodujúce skutočnosti, keďže nepreveril tvrdenia a dôkazy predložené navrhovateľom a akceptoval dôkazy, ktoré sú celkom zrejme v rozpore s realitou, nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade s ohľadom na uvedené skutočnosti považovať za dôvodné a opodstatnené. Prvostupňový orgán pri rozhodovaní postupoval v intenciách § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach, teda rozhodol na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a preto zastáva názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach, keďže vo vzťahu k prihláške napadnutej ochrannej známky bola naplnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 509/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že 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.**

Mgr. Matúš Medvec, MBA  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Jaroslav Mrenica  
Patentová, známková a oceňovacia kancelária  
Mládežnícka 1435  
020 01 Púchov

II.

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica