



Banská Bystrica 7. 6. 2021  
OZ 241503/II-54-2021

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. októbra 2019 navrhovateľom Ing. Jozefom Farským, Na Pasienuku 100, 900 25 Chorvátsky Grob, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 241503/I-50-2019 z 5. septembra 2019 vo veci návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 241503 „Frndžalica“ za neplatnú, majiteľa ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, v konaní zastúpeného spoločnosťou G. Lehnert, k. s., Rajska 7, 811 08 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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 § 37 ods. 6 v nadväznosti na 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 241503/I-50-2019 z 5. septembra 2019 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 241503/I-50-2019 z 5. septembra 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietnutý návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 241503 „Frndžalica“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnil 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 podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a), b), c), d) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Podanie návrhu odôvodnil tým, že bol majiteľom slovnej ochrannej známky č. 201387 „FRNDŽALICA“ s právom prednosti od 3. septembra 2001 a súčasne je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 237336 „PACHO MATRTAJ ORIGINAL QUALITY FRNDŽALICA“ s právom prednosti od 30. mája 2013. Navrhovateľ uviedol, že od roku 2001 vyvíjal maximálne úsilie na propagáciu a podporu svojich ochranných známk a ochranná známka „FRNDŽALICA“ sa len vďaka jeho činnosti a veľkým finančným investíciám stala na území Slovenskej republiky rešpektovanou a uznávanou. Ďalej konštatoval, že majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky zo špekulatívnych dôvodov a jej používanie môže naplňať podstatu nekalosúťažného konania v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Obchodný zákonník“) a tiež môže v zmysle § 44 ods. 2 písm. c) a d) predmetného zákona mať za následok vyvolávanie nebezpečenstva zámieny, ako aj parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o 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, bola

skutočnosť, že konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nebolo posúdené ako špekulatívne konanie so zlým úmyslom, teda ako konanie v nie dobrej viere. Skutočnosť, že majiteľ podal návrh na zrušenie ochrannej známky navrhovateľa č. 201387 a v ten istý deň si podal identickú prihlášku napadnutej ochrannej známky podľa prvostupňového orgánu neodporovala zákonu o ochranných známkach, ani zásadám poctivého obchodného styku a využitím inštitútu zrušenia ochrannej známky pre jej nepoužívanie majiteľ neprekročil hranice poctivého konania ani neohrozil oprávnené záujmy navrhovateľa, pretože tomu bolo na ujmu samotné nepoužívanie jeho ochrannej známky, v dôsledku čoho bola aj zrušená. Pokiaľ ide o argument navrhovateľa, že používanie napadnutej ochrannej známky môže napĺňať podstatu nekalosúťažného konania v zmysle Obchodného zákonníka, prvostupňový orgán uviedol, že posúdenie uvedenej skutočnosti nespadá do právomoci úradu.

V súvislosti s uplatneným dôvodom podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ v konaní nepreukázal, že je majiteľom staršej ochrannej známky v zmysle § 4 predmetného zákona, keďže ochranná známka č. 201387 zanikla zrušením, čím navrhovateľ stratil oprávnenie uplatňovať si práva z nej, a ochranná známka č. 237336 má v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou neskoršie právo prednosti, a teda nie je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o uplatnené dôvody podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a prostredníctvom dôkazných materiálov predložených v konaní nepreukázal, že sa označenia „FRNDŽALICA“ a „PACHO MATRTAJ ORIGINAL QUALITY FRNDŽALICA“ stali v rozhodujúcom období na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k tomuto územiu všeobecne známymi známkami.

Nakoniec, čo sa týka uplatneného dôvodu podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ tento uplatnený dôvod nijako bližšie nešpecifikoval, neuviedol, na základe akých skorších práv priemyselného vlastníctva si návrh uplatňuje, nepodporil ho žiadnou k nemu priliehajúcou argumentáciou a ani nijako neosvedčil postavenie subjektu oprávneného podať návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú na základe tohto dôvodu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového rozhodnutia o zamietnutí podaného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného 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.

Navrhovateľ zastal názor, že zo strany prvostupňového orgánu došlo k závažnému procesnému pochybeniu a nerešpektovaniu ustanovení zákona o ochranných známkach, vďaka čomu je napadnuté rozhodnutie nezákonné, zmätočné a nepreskúmateľné. Zároveň prvostupňový orgán porušil § 3 ods. 1 a 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu vecí. Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Navrhovateľ zdôraznil, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal so skutočnosťami, ktoré zjavne vylučujú dobrú vieru majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a namiesto toho sa odvolával na výsledok konania o zrušení ochrannej známky č. 201387, ktoré bolo právoplatne ukončené až 3. septembra 2014 a ktoré nemá žiadny vplyv na posúdenie predmetného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Za rozhodujúcu pre posúdenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú navrhovateľ považoval skutočnosť, že majiteľ 17. mája 2013 podal návrh na zrušenie ochrannej známky navrhovateľa č. 201387 a zároveň si v ten istý deň podal identickú prihlášku napadnutej ochrannej známky. Takéto konanie označil navrhovateľ za špekulatívne, spočívajúce v úmysle majiteľa parazitovať na navrhovateľom vybudovanej povesti ochrannej známky č. 201387. Bez potreby dokazovania je podľa navrhovateľa

nepochybné, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii identickej ochrannej známky navrhovateľa. Zároveň je všeobecne známe, že majiteľ a navrhovateľ, ako konkurenčné subjekty pôsobiace v oblasti predaja sortimentu rovnakého druhu – alkoholických nápojov, majú vedomosť o svojich obchodných aktivitách na trhu. Majiteľ teda vedel o tom, že navrhovateľ na trhu používa ochrannú známku č. 201387 a dobre poznal povest' a dobré meno tejto ochrannej známky, ktorú navrhovateľ vybuďoval.

Z časovej následnosti je podľa navrhovateľa zrejme, že majiteľ najprv zámerne podnikol kroky k tomu, aby navrhovateľa zbavil práva k ochrannej známke č. 201387 a súčasne, za účelom parazitovania na povesti tejto ochrannej známky, vykonal kroky k tomu, aby sa stal majiteľom identickej ochrannej známky. Majiteľ si bol vedomý hodnoty ochrannej známky č. 201387, ako aj skutočnosti, že do jej prezentácie na trhu nie je potrebné investovať žiadne finančné prostriedky, keďže táto bola na trhu verejne známou vďaka značným investíciám a propagácii navrhovateľa (uvedené skutočnosti boli podľa navrhovateľa preukázané dôkazmi v konaní o zrušení ochrannej známky č. 201387).

Navrhovateľ ďalej prvostupňovému orgánu vytýkal, že sa nielenže posúdením konania majiteľa v dobrej, resp. zlej viere v rozhodnom čase v napadnutom rozhodnutí vôbec nezaoberal, ale navyše takéto špekulatívne konanie obhajoval s odvolaním sa na to, že zákon o ochranných známkach počíta so zrušením ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania za účelom uvoľnenia daného označenia pre potenciálnych používateľov. Takýto názor označil navrhovateľ za neprípustný, pretože k zrušeniu ochrannej známky nedochádza *ex lege* podaním návrhu na jej zrušenie a zároveň platí, že ak určité konanie zákon nezakazuje, neznamena to automaticky, že takéto konanie je v súlade s dobrými mravmi, resp. dobrou vierou. Podľa navrhovateľa aj doslovná litera zákona môže byť v rozpore s dobrými mravmi.

Názor prvostupňového orgánu vyjadrený v napadnutom rozhodnutí by podľa navrhovateľa znamenal, že ktokoľvek by mohol zbaviť majiteľa zapísanej ochrannej známky jeho práva k nej, a to využitím zákonnej možnosti podať návrh na zrušenie ochrannej známky a následne si prostredníctvom zápisu novej identickej ochrannej známky prisvojiť všetky zásluhy a prospech z vybudovanej povesti zrušenej ochrannej známky, ako je tomu v tomto prípade. Práve za účelom zabránenia takýchto špekulatívnych konaní je úrad povinný posudzovať, či pri podaní prihlášky ochrannej známky je splnená podmienka dobrej viery podávateľa prihlášky, pričom je potrebné, aby úrad posudzoval všetky okolnosti komplexne a vo vzájomných súvislostiach, v opačnom prípade by posudzovanie dobrej viery nemalo zmysel.

V závere navrhovateľ konštatoval, že v konaní bolo jasne preukázané, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nebola zo strany majiteľa splnená podmienka podania prihlášky v dobrej viere, naopak išlo o zjavné zneužitie práva, čo malo za následok hrubý zásah do ústavou garantovaného vlastníckeho práva navrhovateľa k ochrannej známke č. 201387.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že napadnutá ochranná známka bude vyhlásená za neplatnú.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 16. decembra 2019, uviedol, že napadnuté rozhodnutie je zákonné, vecne správne a v celom rozsahu sa s ním stotožnil. Konštatoval, že prvostupňový orgán sa vysporiadal so všetkými podstatnými tvrdeniami a dôkazmi predloženými navrhovateľom. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je zrejme, že prvostupňový orgán posudzoval otázku existencie dobrej viery majiteľa ku dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a pri posudzovaní tejto otázky neodkazoval na výsledok konania o zrušení ochrannej známky navrhovateľa. Prvostupňový orgán len skonštatoval, že využitie inštitútu zrušenia ochrannej známky pre jej nepoužívanie je legitímnym prostriedkom odstránenia nepoužívaných označení z registra ochranných známk a že majiteľ týmto konaním neprekročil hranice poctivého konania.

Majiteľ odmietol tvrdenie navrhovateľa, že navrhovateľ svojím úsilím a investíciami vybuďoval dobrú povest' ochrannej známky č. 201387 a že podaním návrhu na jej zrušenie a súčasne podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel majiteľ na tejto povesti parazitovať. Podľa majiteľa navrhovateľ nepredložil žiadne dôkazy o vynaložených investíciách ani o dlhodobom, rozsiahlom a intenzívnom používaní predmetnej ochrannej známky pre dotknuté výrobky v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktoré by mohli viesť k nadobudnutiu dobrej povesti ochrannej známky č. 201387. Len samotné tvrdenie týchto skutočností navrhovateľom nie je postačujúce. Majiteľ upozornil, že navrhovateľ predložil v tejto súvislosti iba dve fotografie liehovín, ktoré však boli uvedené na trh až po podaní prihlášky

napadnutej ochrannej známky. Dobrú povest' ochrannej známky navrhovateľa č. 201387 nepreukazujú ani dôkazy o používaní, ktoré navrhovateľ predložil v konaní o zrušení tejto ochrannej známky. V skutočnosti dôkazy nepostačovali ani na preukázanie jej skutočného používania. Keďže navrhovateľ riadne nepoužíval svoju ochrannú známku v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, predmetná ochranná známka nemohla v rozhodnom čase (k dátumu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky) disponovať dobrou povest'ou vybudovanou navrhovateľom a majiteľ nemohol mať v úmysle parazitovať na tejto povesti.

Ďalej majiteľ zdôraznil, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nemal žiadnu vedomosť o tom, že by navrhovateľ niekedy používal ochrannú známku č. 201387 pri svojej podnikateľskej činnosti. Vyhlásenie navrhovateľa, že navrhovateľ a majiteľ sú konkurentmi na trhu alkoholických nápojov a že registrujú svoje obchodné aktivity, na tomto závere nič nemení. Väčšina dôkazov predložených samotným navrhovateľom v konaní o zrušení jeho ochrannej známky sa totiž týkala obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zvyšných pár dôkazov svedčilo o lokálne, časovo a vecne veľmi obmedzenom používaní niekoľkých iných označení obsahujúcich slovo „frndžalica“ (konkrétne išlo o označenia „Novoveská frndžalica“, „Devínska frndžalica“, „Zbojnícka frndžalica“), pričom tieto označenia používalo v rokoch 2011 a 2012 jediné hotelové zariadenie v Bratislave (W Hotel Devínska Nová Ves) a neidentifikovaný prevádzkovateľ vianočného stánku na bratislavských vianočných trhoch koncom roka 2012, v ktorom bola medzi nápojmi ponúkaná aj „frndžalica“ alebo „hriata frndžalica“. Ani jeden z týchto dôkazov neobsahuje zmienku alebo iný odkaz na navrhovateľa. Majiteľ teda ani ako konkurent navrhovateľa nemohol mať vedomosť o tom, že navrhovateľ používal (čo i len symbolicky alebo okrajovo) ochrannú známku č. 201387 pri svojej podnikateľskej činnosti.

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

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 účastníkmi 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. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

Podľa § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 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 § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 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 § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 241503 „Frndžalica“, majiteľa ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, s právom prednosti od 17. mája 2013, bola zapísaná do registra ochranných známk 15. januára 2016 pre tovary „liehoviny“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil napadnuté rozhodnutie výlučne v rozsahu posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného 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, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie len v tomto rozsahu.

Čo sa týka podania návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky 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, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnutné každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Absencia dobrej viery musí byť daná už v čase podania prihlášky ochrannej známky a spája sa výlučne s osobou prihlasovateľa. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej, či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad 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 staršieho označenia alebo by 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.

Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery majiteľa je deň, kedy bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, t. j. v predmetnom prípade 17. máj 2013.

Navrhovateľ svoj návrh odôvodnil tým, že je zřejmé, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o práve tretej osoby – navrhovateľa k identickej ochrannej známke č. 201387, keďže v ten istý deň podal návrh na jej zrušenie z dôvodu nepoužívania. Zároveň zlý, špekulatívny úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky odôvodnil tým, že majiteľ sa snažil parazitovať

na známosti a dobrej povesti tejto ochrannej známky vybudovanej navrhovateľom a využiť ju vo svoj prospech tak, aby nemusel investovať do jej propagácie.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledujúce. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že otázka, či ochranná známka navrhovateľa č. 201387 bola náležite používaná v súlade so zákonom o ochranných známkach alebo či získala dobré meno či povest', je pre toto konanie irelevantné a nie je predmetom tohto konania. Táto otázka bola predmetom posúdenia v samostatnom konaní, výsledkom ktorého bolo zrušenie ochrannej známky č. 201387.

Rozhodujúcou skutočnosťou v tomto konaní je zodpovedať otázku, či majiteľ tým, že podal návrh na zrušenie ochrannej známky č. 201387 z dôvodu jej nepoužívania a súčasne v tej istý deň si podal na úrade identickú prihlášku napadnutej ochrannej známky konal nečestne, t. j. v zlej viere.

V súvislosti s podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 201387 z dôvodu jej nepoužívania orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hoci používanie ochrannej známky je z hľadiska právnej úpravy skôr právom (oprávnením) ako povinnosťou, keďže majiteľ ochrannej známky má v zmysle § 8 ods. 1 zákona o ochranných známkach výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, nemožno opomenúť, že v prípade, ak majiteľ ochrannú známku nepoužíva počas nepretržitého obdobia piatich rokov, vystavuje sa riziku, že táto bude zrušená. Účelom zrušenia nepoužívanej ochrannej známky je zabránenie zahlcovaniu registra ochrannými známkami, ktoré neslúžia ich základnému účelu a tiež zabránenie potenciálnym konfliktom a sporom, ktoré môžu vzniknúť medzi majiteľmi ochranných známk, prípadne majiteľmi a prihlasovateľmi, resp. inými subjektmi. Ak majiteľ svoju staršiu ochrannú známku skutočne nepoužíva, takáto ochranná známka by mu nemala umožňovať podávať námietky proti zápisu neskoršej prihlášky ochrannej známke do registra ani neskoršiu ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú a brániť tak v zápise zhodných a zameniteľných ochranných známk pre iné subjekty. V konaní o zrušení ochrannej známky má však majiteľ ochrannej známky, ktorej sa návrh na zrušenie týka, vždy možnosť brániť sa proti takémuto návrhu predložením dôkazov o jej skutočnom používaní, resp. uvedením oprávnených dôvodov pre jej nepoužívanie. Okruh osôb, ktoré môžu podať návrh na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, nie je nijakým spôsobom obmedzený a takýto návrh môže podať ktokoľvek.

Z uvedeného je zrejmé, že účelom inštitútu zrušenia ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania, ktorý predstavuje jeden zo spôsobov zániku ochrannej známky, je o. i. odstránenie faktického stavu spočívajúceho v tom, že sa poskytuje ochrana označeniu, ktoré nie je skutočne používané, čím sa umožní tretím osobám získať práva k zhodnému alebo podobnému označeniu podaním si prihlášky ochrannej známky vo svojom mene. Využitím inštitútu zrušenia ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania ako legitímneho prostriedku odstránenia označení z registra ochranných známk, ktoré nie sú používané, a teda neplnia ich základný účel, majiteľ neprekročil hranice poctivého konania ani neohrozil oprávnené záujmy navrhovateľa (v konaní o zrušení ochrannej známky č. 201387 v postavení majiteľa), pretože tomuto bolo na ujmu samotné nepoužívanie ochrannej známky.

Čo sa týka podania prihlášky napadnutej ochrannej známky v deň podania návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 201387, je potrebné uviesť, že pokiaľ mal majiteľ záujem používať označenie „Frndžalica“, podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky predstavuje legitímny nástroj na ochranu jeho záujmov, pričom nemôže byť majiteľovi na ťarchu, že tak spravil v deň podania návrhu na zrušenie, ku ktorému nastávajú účinky zrušenia ochrannej známky. Je tiež potrebné konštatovať, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky v deň podania návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 201387 si majiteľ pre prípad úspechu v zrušovacom konaní zaistil právo prednosti pred tretími osobami, ktoré by mali záujem o podanie prihlášky ochrannej známky pre zhodné označenie a zhodné tovary. Súvislosť medzi podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 201387 a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky preto nemožno bez ďalšieho označiť za konanie majiteľa v nie dobrej viere, teda za konanie špekulatívne.

S ohľadom na uvedené možno uzavrieť, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky s cieľom zúčastniť sa na hospodárskej súťaži legitímnym spôsobom, nie s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s poctivými obchodnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely ako tie, ktoré súvisia s funkciou a účelom ochrannej známky. Samotné podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky navrhovateľa č. 201387, podanie identickej prihlášky napadnutej ochrannej známky, ani súbeh týchto skutočností nemožno v predmetnom prípade hodnotiť ako konanie majiteľa v zlej viere.

Orgán rozhodujúci o rozklade preto, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že v preskúmanom prípade nebolo preukázané naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú 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 preto rozhodol správne, keď návrh na vyhlásenie slovnjej ochrannej známky č. 241503 za neplatnú zamietol.

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 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.  
Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o.  
Mickiewiczova 2  
811 07 Bratislava

II.  
G. Lehnert, k. s.  
Rajská 7  
811 08 Bratislava