



Banská Bystrica 26. 10. 2022
OZ 252115/I-25-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Miroslavom Budajom, Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2 (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky „BIELA PASTELKA ORAVA“ č. 252115 majiteľa Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, občianske združenie, Liesek 304, Tvrdošín (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 252115 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 4.11.2021 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 252115 (ďalej aj napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu zdôraznil, že predstavuje občianske združenie ťažko zdravotne postihnutých občanov – nevidiacich a slabozrakých, ktoré bolo založené v roku 1990 (predložený výpis z registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; ďalej aj MV SR). Posledných 17 rokov pravidelne organizuje každý rok verejnú zbierku s názvom „Biela Pastelka“. Navrhovateľ podotkol, že ide o charitatívnu zbierku, ktorú v zmysle zákona musí každý rok schváliť MV SR. Výťažok zbierky podlieha kontrole, ktorá zabezpečuje, aby sa získané finančné prostriedky použili v súlade s povolením MV SR. Navrhovateľ skonštatoval, že označenie „Biela Pastelka“ obsahujú všetky predložené rozhodnutia o povolení organizovania zbierky, a to od roku 2005 až do roku 2021.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky „BIELA PASTELKA“ č. 251648 (ďalej staršia ochranná známka), ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V októbri 2018 bolo na MV SR registrované občianske združenie s názvom Únia nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, pričom únia je majiteľom napadnutej ochrannej známky „BIELA PASTELKA ORAVA“ č. 252115, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti ktorej návrh smeruje.

Navrhovateľ upozornil, že grafika napadnutej ochrannej známky je takmer totožná s grafikou použitou v staršej ochrannej známke a zároveň je napadnutá ochranná známka zapísaná pre rovnaké triedy služieb ako staršia ochranná známka. Majiteľ napadnutej ochrannej známky využil slovné spojenie „BIELA PASTELKA“ a tiež bielo-modrý obrazový prvok stvárňujúci pastelku. Odlišné prvky použité v napadnutej ochrannej známke (viacfarebný kruh a slovný prvok „ORAVA“) neprevážia nad ostatnými zhodnými prvkami.

Navrhovateľ ďalej skonštatoval, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ pri jej podaní využil známosť z dlhodobého používania staršieho označenia „BIELA PASTELKA“ pri organizovaní zbierok pre nevidiacich a slabozrakých, a to v takej miere, že môže uviesť spotrebiteľa do omylu pri realizovaní každoročnej charitatívnej zbierky. Vedome sa tak majiteľ priživil na tejto celoslovenskej známej dobročinnnej akcii s cieľom získať majetkový prospech, keďže aj majiteľ zorganizoval s veľmi podobným označením ako vlastní navrhovateľ verejnú zbierku, čím vo verejnosti vzbudil dojem, že ide o rovnakú charitatívnu zbierku, akú organizuje navrhovateľ.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu zo 6.12.2021 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu. Majiteľ sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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 sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Z obsahu podaného návrhu a dôkazov vyplynulo, že ide o uplatnenie § 7 písm. j) a nie o navrhovateľom uvedený § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na zásadu, že úrad postupuje podľa obsahu podania (§ 51 ods. 13 zákona o ochranných známkach), bude úrad v tomto zmysle postupovať aj v predmetnom prípade a uplatnený § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) bude na základe obsahu podania posúdený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 252115



**BIELA PASTELKA
ORAVA**



za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, občianske združenie, Liesek 304, Tvrdošín, s právom prednosti od 29.10.2019 bola 13.3.2020 zapísaná do registra pre služby „reklamné plagátovanie, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky, reklamné predmety), reklama“ v triede 35, služby „organizovanie finančných zbierok na dobročinné účely pre potreby nevidiacich a slabozrakých“ v triede 36 a pre služby „organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav a športových podujatí pre nevidiacich a slabozrakých, vydávanie časopisov pre nevidiacich a slabozrakých“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie návrhu navrhovateľ odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ len využil známosť označenia navrhovateľa, ktoré v rovnakom vyobrazení používa už viac ako 17 rokov pri realizovaní každoročnej charitatívnej verejnej finančnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých. Vedome sa tak priživil na tejto celoslovenskej známej dobročinnnej akcii s cieľom získať majetkový prospech, pretože s rovnakým označením ako navrhovateľ zriadil verejnú zbierku, čím na verejnosti vzbudil dojem, že ide o rovnakú zbierku, ako organizuje každoročne navrhovateľ.

Navrhovateľ tiež uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 251648



BIELA PASTELKA

so skorším právom prednosti (3.9.2019), ako má napadnutá ochranná známka. Poukázal pritom aj na zoznam zapísaných služieb pre staršiu ochrannú známku v triedach 36 a 41 a upozornil, že ide o služby zhodné a podobné so zapísanými službami pre napadnutú ochrannú známku.

V súvislosti s argumentmi navrhovateľa je nutné uviesť, že uplatniť predmetný námietkový dôvod v námietkach, resp. v návrhu na vyhlásenie ochrannej známy za neplatnú podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach môže ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv navrhovateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére navrhovateľa.

Účelom ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na navrhovateľovi, aby uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ, resp. v tomto konaní majiteľ nekonal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodit' ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže navrhovateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane majiteľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane navrhovateľa. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. 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 a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky napadnutej 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 majiteľa, resp. 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.

Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ predložil rozhodnutia Ministerstva vnútra SR za obdobie rokov 2005 až 2021. Konkrétne ide o sedemnást rozhodnutí, ktorými odbor vnútorných vecí sekcie verejnej správy MV SR, na základe žiadosti navrhovateľa - Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, povolil organizovanie verejnej zbierky na podporu ťažko zrakovo postihnutých občanov pod názvom „Biela pastelka“ v rokoch 2005 až 2021. V rozhodnutiach sú presne definované podmienky, pri splnení ktorých sa verejná zbierka pod názvom „Biela pastelka“ môže realizovať. Jednou z možností, ako získať finančný príspevok do zbierky je aj predaj bielych pasteliek dobrovoľníkmi na celom území Slovenskej republiky. Povinnosťou organizátora finančnej verejnej zbierky je informovať o nej na svojom webovom sídle www.unss.sk, a organizátor tiež musí na stránke zverejniť predbežnú správu o zbierke obsahujúcu prehľad vykonávania zbierky, prehľad hrubého výnosu zbierky a tiež záverečnú správu. Na základe navrhovateľom doložených rozhodnutí možno usúdiť, že minimálne od roku 2005 bola na Slovensku organizovaná zbierka pod názvom „Biela pastelka“ pre nevidiacich a slabozrakých. Pravidelná každoročná organizácia verejnej zbierky pod názvom „Biela pastelka“ navrhovateľom poukazuje na činnosť a aktivity navrhovateľa v oblasti práce s nevidiacimi či slabozrakými. So samotnými rozhodnutiami ministerstva vnútra sa spotrebitelia stretnúť nemohli, ale informácie z nich poukazujú na to, že navrhovateľ organizoval verejné charitatívne zbierky „Biela pastelka“ kontinuálne od roku 2005 do súčasnosti, čo svedčí o tom, že ide o pravidelne sa opakujúcu celoslovenskú dôveryhodnú akciu a možno tak predpokladať, že široká spotrebiteľská verejnosť bola s takto označenými a ponúkanými službami 17 rokov konfrontovaná.

Predložené odôvodnenie návrhu a relevantné dôkazné materiály, ktoré sa viažu na obdobie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (29.10.2019), preukazujú, že navrhovateľ pôsobí na slovenskom trhu v oblasti práce so slabozrakými a nevidiacimi od svojho založenia v roku 1990 (výpis z registra neziskových organizácií z MV SR) a podľa predložených rozhodnutí z MV SR minimálne od roku 2005 organizuje dobročinnú verejnú finančnú zbierku pod označením „Biela pastelka“. Skutočnosť, že činnosť občianskeho združenia majiteľa je zhodne orientovaná na oblasť práce s nevidiacimi a slabozrakými, vylučuje akúkoľvek pochybnosť o tom, že by majiteľ nevedel o existencii únie

nevidiacich (navrhovateľ) a o finančnej zbierke pod označením „Biela pastelka“, ktorú navrhovateľ organizuje už 17 rokov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Z ustálenej praxe vyplýva, že vedomosť prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky možno vyvodiť aj zo skutočnosti, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú totožné alebo takmer totožné, pretože takáto situácia nemôže byť len zhoda okolností, najmä keď majiteľ a navrhovateľ pôsobia v rovnakých alebo súvisiacich obchodných oblastiach tak, ako je to v predmetnom posudzovanom prípade. Z uvedeného vyplýva, že jedným z relevantných faktorov na určenie toho, či majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal nie v dobrej viere je aj posúdenie zhodnosti alebo podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky.

K uvedenému je potrebné uviesť, že pri posudzovaní podobnosti sporných označení nemusí byť vykonané podrobné porovnanie z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, avšak je dôležité zdôrazniť, že musí existovať určitý stupeň podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, príp. starším právom.

Staršia obrazová ochranná známka je modrá a pozostáva zo slovného spojenia „BIELA PASTELKA“, nad ktorým sa nachádza obrazový prvok - pastelka. Ide o prvky, ktoré vo vzťahu k zapísaným službám dosahujú dostatočný stupeň inherentnej rozlišovacej spôsobilosti, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod poskytovaných služieb.

Napadnutá obrazová ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „BIELA PASTELKA“ a „ORAVA“, ktoré sú usporiadané pod sebou a sú farebné – modré. Nad slovným spojením „BIELA PASTELKA“ je umiestnený obrazový prvok pastelky na štvorcovom podklade. Pod všetkými prvkami je obrazový prvok v tvare viacfarebného kruhu. Za dominantný prvok napadnutej ochrannej známky, ktorý prednostne upúta pozornosť spotrebiteľov možno označiť slovné spojenie „BIELA PASTELKA“, v ktorom sú slová usporiadané vedľa seba, a obrazový prvok stvárajúci význam tohto slovného spojenia - pastelku. Slovný prvok „ORAVA“ je prvkom opisným, odkazujúcim na zemepisný región na Slovensku. Doplnenie opisného prvku „ORAVA“ a viacfarebného kruhu v tomto prípade nemožno považovať za snahu majiteľa dostatočne sa odlišiť od staršej ochrannej známky navrhovateľa, naopak, možno skôr tvrdiť, že staršiu ochrannú známku majiteľ len mierne upravil, pričom prítomnosť zhodných prvkov je neprehliadnuteľná a vytvára zrejmu spojitosť s ochrannou známkou navrhovateľa.

V predmetnom prípade, ako už bolo uvedené, si majiteľ prihlásil na zápis označenie, ktoré obsahuje celú staršiu ochrannú známku, a to so zachovaním jej slovných prvkov, farebnosti a grafickej koncepcie, pričom staršia ochranná známka pozostáva z prvkov, ktoré nie sú vo vzťahu ku kolíznym službám opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do konštatovania, že označenie „Biela pastelka“ bolo navrhovateľom používané dlhodobo a v celospoločenskom meradle, preto je nepravdepodobné, aby majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nemal vedomosť o existencii tohto označenia a tiež existencii finančnej zbierky organizovanej pod názvom „Biela pastelka“. Tvrdenie úradu o vedomosti majiteľa o označení „Biela Pastelka“ vychádza jednak z existencie znalostí majiteľa vyplývajúcich z pôsobenia v rovnakej oblasti, keďže majiteľ predstavuje subjekt existujúci pod názvom Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, občianske združenie (tzn. že činnosť navrhovateľa a majiteľa sa týka rovnakej oblasti, a teda sú v konkurenčnom postavení) a jednak z dlhodobého používania označenia „Biela pastelka“ navrhovateľom (organizovanie zbierky viac ako 17 rokov). Z ustálenej judikatúry pritom vyplýva, že čím je používanie sporného označenia dlhobehjšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky o skoršom práve vedel.

Na základe uvedeného možno prvú z podmienok uplatneného ustanovenia, teda vedomosť majiteľa v čase podania napadnutej ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, považovať za splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená na konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel majiteľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami pri jej podaní. Pri posúdení existencie alebo neexistencie zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je potrebné prihliadnúť 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 na budovanie vlastného silnejšieho postavenia na trhu.

Nečestný úmysel, ktorý môže viesť prihlasovateľa k podaniu prihlášky ochrannej známky môže sledovať rôzne ciele, a jedným z mnohých vyskytujúcich sa typov nečestného úmyslu pri posudzovaní existencie zlej viery je aj parazitovanie na povesti ochrannej známky či označenia tretej strany a využívanie tejto povesti a známosti vo svoj prospech.

S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že v posudzovanom prípade nečestný úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky je potrebné vidieť v tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal o zápis označenia, ktoré v sebe zahŕňa celú staršiu ochrannú známku navrhovateľa aj napriek skutočnosti, že vedomosť o existencii a používaní takmer zhodného označenia na službách týkajúcich sa rovnakej oblasti ich pôsobenia, bezpochyby musel mať.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že majiteľ požiadal o zápis označenia pre služby, ktoré sa zhodujú so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku, t. j. pre služby, ktoré poskytoval aj navrhovateľ (tr. 36 a 41), resp. ide o služby súvisiace (reklama v triede 35). Jednoznačne tak možno uviesť, že majiteľ aj navrhovateľ pôsobia v rovnakej oblasti, s rovnakým cieľom poskytujú služby, a to rovnakému okruhu spotrebiteľov. Vzhľadom na to, že činnosť majiteľa aj navrhovateľa sa týka zhodnej oblasti pôsobenia (zhodné a podobné služby) a zároveň súčasťou napadnutej známky je celá staršia ochranná známka, ktorej prvky nie sú opisného charakteru, možno pokladať za vylúčené, aby napadnutá ochranná známka bola vytvorená samostatne a nezávisle.

Na základe vyhodnotenia predložených dôkazov možno zhrnúť, že majiteľ si prihlásil na ochranu označenie, v ktorom je obsiahnutá celá obrazová ochranná známka navrhovateľa, resp. skoršie označenie navrhovateľa, a to napriek tomu, že navrhovateľ označenie používal viac ako 17 rokov na označovanie služieb súvisiacich s jeho činnosťou pre nevidiacich a slabozrakých. Zároveň si majiteľ prihlášku napadnutej ochrannej známky podal pre takmer zhodný rozsah ochrany, ako má ochranná známka navrhovateľa. Zistené skutočnosti tak vedú k jednoznačnému záveru, že služby chránené napadnutou ochrannou známkou sú v konkurenčnom vzťahu vo vzťahu k činnosti a k službám navrhovateľa poskytovaným pod označením podobným vo vysokej miere. Pokiaľ by teda majiteľ používal napadnutú ochrannú známku pre zapísané služby, mohlo by u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dochádzať k chybnému vyhodnoteniu pôvodu týchto služieb a subjektov, ktoré ich poskytujú, prípadne by sa mohol snažiť využiť pre seba známosť organizovanej zbierky pod označením „Biela pastelka“, ktoré dlhodobo na jej označovanie používa navrhovateľ. Po posúdení zistených skutočností možno konštatovať, že konanie majiteľa poukazuje na jeho zámer využiť známosť staršej ochrannej známky navrhovateľa vo svoj prospech a nesie zrejmé znaky nečestného a špekulatívneho konania. Za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal navrhovateľ a získať tak zvýhodnenie v jeho vlastný prospech.

V predmetnom prípade nemožno obísť fakt, že služby navrhovateľa aj majiteľa sú určené nevidiacim a slabozrakým a organizovanie dobročinných zbierok pre takto hendikepovaných ľudí je zvyčajne vnímané s vyššou mierou citlivosti a aj etickým vnímaním. Z tohto dôvodu môže verejnosť o to ľahšie podľahnúť dojmu, že zbierka organizovaná pod veľmi podobným označením, ako je to, s ktorým sa už roky stretáva, je tým, ktoré organizuje navrhovateľ. Aj vo svetle týchto skutočností možno potom skonštatovať, že navrhovateľ môže byť takýmto konaním poškodený a majiteľ neoprávnené zvýhodnený.

Zlý úmysel majiteľa tak možno považovať za preukázaný, pričom nezáleží na tom, či majiteľ sám považoval svoje konanie za zlé. Konanie majiteľa nemožno kvalifikovať inak, ako úmyselné konanie, cieľom ktorého bolo získať neoprávnenú výhodu pri ďalšom používaní označenia, ktoré používal dlhodobo iný subjekt. Majiteľ prihlášky napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré je podobné vo vysokej miere so staršou ochrannou známkou navrhovateľa.

Zároveň je nutné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery síce spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade podávateľovi návrhu), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno možno preniesť na prihlasovateľa/majiteľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky ochrannej známky odôvodniť (ospravedlniť). Majiteľ sa k podanému návrhu nevyjadril, nijako neospravedlnil svoje konanie ani neuviedol oprávnené dôvody, ktoré ho viedli k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej je staršia ochranná známka používaná

navrhovateľom pred rozhodným dňom (dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky). Berúc do úvahy uvedené, možno konštatovať, že bolo preukázané, že v zmysle známkovoprávnej praxe bolo konanie majiteľa konaním nečestným a navrhovateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Kedže zákonom stanovené podmienky ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach boli naplnené a návrhu založenom na tomto ustanovení bolo v plnej miere vyhovené, nie je dôvodné zaoberať sa posúdením ďalších uplatnených dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Miletičová 71, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, Liesek 304, 027 12 Liesek, Slovenská republika