

Banská Bystrica 3. 6. 2022  
OZ 249711/II-40-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. februára 2021 navrhovateľom AlfaPureo, s. r. o., Továrnská 314, 956 18 Bošany (pred zmenou obchodného mena a sídla: New Aroma, s. r. o., SNP 113/1, 956 18 Bošany), v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Girmanovou, GIRMAN IP Management, Olivová 10, 949 01 Nitra (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 249711/I-58-2020 z 23. decembra 2020 vo veci návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 249711 „NEW AROMA - AROMA LOGO“ za neplatnú, majiteľky Ivany Ryšavej, Palatinová 61/10, 945 05 Komárno, v konaní zastúpenej spoločnosťou Hriadel & Heger, Advokátska kancelária, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej „majiteľka“), 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 § 37 ods. 6 v nadväznosti na § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 249711/I-58-2020 z 23. decembra 2020 **sa potvrdzuje.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 249711/I-58-2020 z 23. decembra 2020 (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. 249711 „NEW AROMA - AROMA LOGO“ (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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Podanie návrhu odôvodnil tým, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a to z dôvodu, že majiteľka si pred jej podaním neoverila, že v obchodnom registri je skôr zapísané obchodné meno navrhovateľa, čím postupovala nemorálne, neeticky a v rozpore s dobrými mravmi.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal naplnenie uplatneného dôvodu 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 (v znení účinnom do 13. januára 2019). Prvostupňový orgán konštatoval, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky neexistovali práva tretej osoby (navrhovateľa) k staršej ochrannej známke vyplývajúce z jej zápisu v registri ochranných známk. Z predložených dôkazných materiálov tiež nevyplývalo, že by majiteľka v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedela o existencii navrhovateľa. Rovnako nebol preukázaný ani zlý, nečestný úmysel

majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pretože navrhovateľ síce preukázal existenciu svojej spoločnosti New Aroma, s. r. o. výpisom z obchodného registra, ale nepreukázal používanie zhodného či podobného označenia v súvislosti s tovarmi na trhu, prípadne existenciu jeho spoločnosti na trhu. Uvedené skutočnosti podľa prvostupňového orgánu nesvedčia o tom, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná majiteľkou v nie dobrej viere.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V ňom uviedol, že pri podaní návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú si neuvedomil, že okrem obchodného mena New Aroma, s. r. o. je majiteľom aj ďalších práv, ktoré majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka. Konkrétne ide o doménové meno „newaroma.sk“ s dátumom registrácie 29. marca 2018 a tiež doménové mená „newaroma.es“, „newaroma.cz“, „newaroma.eu“ a „newaroma.net“ s dátumom registrácie 27. októbra 2018, resp. 7. a 8. novembra 2018. Okrem toho je užívateľom loga (ďalej „obrazové označenie“), ktorého autorom je Marek R. Vyjadrenie obrazového označenia:



Toto obrazové označenie bolo umiestnené na webovej stránke [www.newaroma.sk](http://www.newaroma.sk) 13. apríla 2018, o čom svedčí výpis zo záznamu na serveri potvrdzujúci dátum uploadovania loga, pričom ide o záznam, ktorý nemožno spätne upravovať.

Navrhovateľ uviedol, že tieto práva slúžia na označenie tovarov a služieb boli aktívne používané v obchodnom styku v čase pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Na podporu svojho tvrdenia navrhovateľ predložil spolu s rozkladom viaceré dôkazné materiály. Z predložených dôkazov podľa navrhovateľa vyplýva, že od začiatku svojho pôsobenia na trhu v oblasti predaja prístrojov na čistenie a úpravu vzduchu, difuzérov vzduchu a vonných náplní pôsobil veľmi razantne, s presným plánom a hotovým produktom. Spolupracoval pritom s viacerými externými firmami, napríklad v oblasti marketingu, reklamy na internete, s administrátormi a registrátormi domén, s grafickými štúdiami, PR agentúrami a poradenskými firmami. Za pomerne krátke obdobie sa navrhovateľovi podarilo vybudovať nový a na slovenskom trhu dovedy nerozvinutý segment, a vďaka premyslenej marketingovej podpore – najmä cez sociálne médiá a v on-line prostredí, sa mu podarilo vybudovať si známosť a postavenie v danom segmente trhu. Zároveň navrhovateľ uviedol, že predával na trhu svoje tovary a aktívne ich marketingovo podporoval, cez PR, obaly, logo, vzorkovníky vôní, letáky, vizitky, tlačoviny a iné obchodno-propagačné materiály. Poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-327/12 z 8. mája 2014, z ktorého vyplýva, že *„treba pri posudzovaní dobrej viery vziať do úvahy aj stupeň inherentnej alebo získanej rozlišovacej spôsobilosti, ktorý požíva (staršie) označenie navrhovateľa neplatnosti ochrannej známky, ako aj stupeň jeho dobrej povesti, aj keď je iba zvyškové“*.

Navrhovateľ ďalej poukázal na rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktoré pojednávajú o problematike zlej viery. Konkrétne citoval z rozsudku vo veci C-104/18 P zo 4. apríla 2019, podľa ktorého *„dôvod absolútnej neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa uplatní, ak z relevantných a súhlasných nepriamych dôkazov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky podal prihlášku tejto ochrannej známky nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu“*. Podľa rozsudku vo veci C-320/12 z 27. júna 2013 *„na účely zistenia, či vlastník v čase podania žiadosti konal v dobrej viere, je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory konkrétneho prípadu“*.

Navrhovateľ uviedol, že existujú tri základné faktory, ktoré podľa európskej legislatívy naznačujú existenciu zlej viery. Po prvé je to zhodnosť, resp. mätúca podobnosť kolíznych označení, po druhé vedomosť o tom, že iný subjekt používa

rovnaké alebo zameniteľné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, a po tretie neexistenciu dobrej viery naznačuje špekulatívny úmysel, tzn., ak je prihláška podaná napr. s cieľom získať finančné vyrovnanie.

Navrhovateľ poukázal na to, že na webovej stránke [www.newaroma.sk](http://www.newaroma.sk) bolo od 13. apríla 2018 zverejnené a používané obrazové označenie obsahujúce slovné prvky „AROMA LOGO by NEW AROMA“. Tieto slovné prvky sú totožné s napadnutou ochrannou známkou „NEW AROMA - AROMA LOGO“. Navrhovateľ síce súhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že časť uvedených označení „NEW AROMA“ nie je úplne originálna a jedinečná a vo vzťahu k tovarom ako sú difuzéry či vône ide o prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, zároveň však upozornil, že druhá časť označenia „AROMA LOGO“ nie je bežným výrazom, ale naopak, predstavuje kreatívny novotvar, ktorý pred navrhovateľom žiadny iný subjekt na trhu nepoužíval, a teda nejde o bežné slovné spojenie. S ohľadom na uvedené navrhovateľ odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že z dôvodu jednoduchosti označení vytvorených z bežných slov nemožno vylúčiť, že tieto slovné prvky si mohli nezávisle od seba zvoliť obidva dotknuté subjekty – navrhovateľ i majiteľka.

Navrhovateľ zastal názor, že podobnosť jeho obrazového označenia a napadnutej ochrannej známky je zarážajúca, keďže slovné prvky sú identické, akurát je vymenené ich poradie. Okrem toho je napadnutá ochranná známka mäťúco podobná aj s doménovými menami a obchodným menom navrhovateľa. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-335/14 z 28. januára 2016, podľa ktorého *„zlá viera bola preukázaná, keď totožnosť alebo kvázi totožnosť medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršími označeniami zjavne nemôže byť náhodná“*. Podľa navrhovateľa majiteľka iba skopírovala označenie, ktoré bolo v danom segmente trhu už používané, propagované a dostatočne známe.

Ďalej navrhovateľ konštatoval, že majiteľka v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedela, resp. musela vedieť o pôsobení navrhovateľa na trhu, ako aj o jeho produktoch. Odvolal sa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-335/14 z 28. januára 2016, podľa ktorého *„sa dá predpokladať, že vedomosti existujú (musia byť známe) okrem iného na základe všeobecných znalostí v príslušnom hospodárskom sektore alebo dĺžky ich používania, pričom v závislosti od okolností prípadu môže táto domnienka platiť dokonca aj vtedy, ak bolo označenie zapísané v krajine mimo EÚ“*. Navrhovateľ upozornil na to, že v danom prípade dotknuté tovary – stroje a prístroje na čistenie vzduchu, sterilizátory vzduchu, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, predstavujú malý a veľmi špecifický segment trhu, ktorý sa na Slovensku začal rozvíjať len nedávno, a preto na trhu ani v súčasnosti nepôsobí veľa subjektov. Označil za veľkú náhodu, ak by majiteľka vzhľadom na uvedené okolnosti v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nemala vedomosť o pôsobení navrhovateľa (ktorý pôsobí len cca 100 km od miesta bydliska majiteľky) a podala si prihlášku v podstate identického označenia, ktoré v tom čase už intenzívne používal navrhovateľ prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a médií. Podľa navrhovateľa majiteľka i p. Michal Ž., konateľ spoločnosti Aroma One, s. r. o., ktorá je držiteľom licencie k napadnutej ochrannej známke, ako osoby skúsené v podnikaní, si určite museli preveriť označenia používané na trhu konkurenciou. Vyjadril presvedčenie, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná vedome ako kópia obrazového označenia a obchodného mena navrhovateľa.

Pokiaľ ide o špekulatívny úmysel pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ odkázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 z 11. júna 2009, ktorý definoval konanie v zlej viere ako *„konanie, ktoré sa odchyľuje od prijatých zásad etického správania alebo čestných obchodných praktík“*. Podľa tohto rozsudku *„úmysel prihlasovateľa v relevantnom okamihu je subjektívna okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci“*.

Navrhovateľ zastal názor, že okolnosti a chronológia udalostí, za ktorých vznikla napadnutá ochranná známka, rozsah jej používania od jej zápisu či obchodná logika, z ktorej vychádza podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, svedčia o tom, že v danom prípade nešlo o náhodu, ale o skopírovanie obchodného konceptu a označenia majiteľkou so zrejým úmyslom profitovať na nápadе a označeniach používaných navrhovateľom. Všetky aktivity majiteľky a držiteľa licencie sa zamerali na napádanie navrhovateľa (podanie žaloby na súde, oznámenie o možnom spáchaní trestného činu či podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu), pričom v tom istom období ani majiteľka, ani držiteľ licencie preukázateľne nevykonávali pod napadnutou ochrannou známkou žiadne obchodné činnosti súvisiace s predajom zapísaných tovarov.

Navrhovateľ sa v závere odvolal na rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10CbPv/20/2019-25 zo 6. septembra 2019, ktorým bol zamietnutý návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd dospel k záveru, že *„žalobkyňa (pozn.*

v preskúvanom prípade majiteľka) – Ivana Ryšavá síce osvedčila práva z ochrannej známky „NEW AROMA - AROMA LOGO“ zapísanej pre tovary stroje a prístroje na čistenie vzduchu a sterilizátory vzduchu, t. j. pre tovary, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi predávanými žalovaným (pozn. v preskúvanom prípade navrhovateľ), ale neosvedčila taký zásah do práv z ochrannej známky, ktorý by si vyžadoval nariadenie žiadaného neodkladného opatrenia.“ Súd zdôraznil, že „obchodné meno žalovaného bolo zapísané do registra ochranných známok skôr (21. apríla 2018), ako bola podaná prihláška ochrannej známky (19. novembra 2018)“. Súd pri rozhodovaní zohľadnil aj tú skutočnosť, že žalovaný na trhu už pôsobí a pôsobil pred podaním prihlášky ochrannej známky, kým žalobkyňa nikdy fakticky na trhu s ochrannou známkou prítomná nebola.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie prehodnotil a návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyhovel.

Majiteľka vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 21. mája 2021, uviedla, že sa stotožňuje s tvrdeniami prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí a s dôvodmi, na základe ktorých bol podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietnutý.

Podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú majiteľka označila za nedôvodný, pretože navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že majiteľka konala pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere. Podľa majiteľky dôkazmi, ktoré sa časovo vzťahujú na relevantné obdobie do podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, sú len výpis z obchodného registra navrhovateľa, z ktorého vyplýva, že spoločnosť navrhovateľa bola do obchodného registra zapísaná 21. apríla 2018. Ďalej sú to doklady o registrácii doménových mien, pričom vzhľadom na dátum ich registrácie má relevanciu iba doménové meno „newaroma.sk“ registrované 28. marca 2018 (ostatné doménové mená boli registrované len pár dní pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky). Uvedené dôkazy by však podľa majiteľky boli relevantné jedine v prípade, ak by označenie navrhovateľa bolo v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky verejne známe. Za účelom preukázania tejto skutočnosti síce navrhovateľ predložil aj iné dôkazy, tieto však podľa názoru majiteľky nemajú žiadnu relevanciu a spôsobilosť preukázať jeho tvrdenia.

Čo sa týka výpisu z obchodného registra navrhovateľa, majiteľka uviedla, že z tohto dôkazu nemožno bez ďalšieho odvodzovať vedomosť majiteľky o tom, že prihláška napadnutej ochrannej známky môže zasahovať do práv navrhovateľa, ani jej zlý úmysel. To isté platí aj vo vzťahu k doménovému menu či obrazovému označeniu navrhovateľa. Okrem toho majiteľka doplnila, že obchodné meno nemusí byť vôbec používané v spojitosti s tovarmi alebo službami, ktoré dotknutý subjekt poskytuje. Rovnako platí, že existencia obchodného alebo doménového mena nepredstavuje zákonnú prekážku zápisu ochrannej známky.

Majiteľka zastala názor, že dôkazy predložené v konaní navrhovateľom sú irelevantné nielen z časového, ale aj z obsahového hľadiska. Predložené faktúry sú len dôkazmi o tom, že prebehli obchodné transakcie medzi dodávateľmi služieb pre navrhovateľa alebo došlo k dodaniu tovarov klientom, čo však v žiadnom prípade nepreukazuje, že by z tohto dôvodu malo byť označenie navrhovateľa známe verejnosti, resp. majiteľke. Skutočnosť, že v prípade označenia navrhovateľa nešlo o označenie známe verejnosti, nasvedčuje napríklad aj to, že v mesiaci august 2018 mala facebooková stránka navrhovateľa iba 312 „lajkov“, ktoré vyjadrujú počet fanúšikov danej stránky a sú v prostredí sociálnych sietí meradlom popularity. Navrhovateľ síce mohol, ako to uvádza, naozaj spolupracovať s osobami z oblasti reklamy a marketingu, ale ani táto skutočnosť sama osebe nijak nepreukazuje, že by označenie navrhovateľa nadobudlo známosť medzi verejnosťou. Známosť nepreukazuje ani webová stránka či spomenutý profil na sociálnej sieti, keďže nebolo preukázané, aký dosah tieto platformy propagácie mali u verejnosti a aký vplyv mali na rozpoznateľnosť označenia navrhovateľa. Majiteľka ďalej upozornila, že v dnešnej dobe je bežnou praxou, že do médií sa dostávajú platené PR články, ktoré síce budia navonok dojem, ako by išlo o spontánnu prezentáciu známeho produktu ako výsledku jeho popularity, v skutočnosti však ide len o sofistikovanú formu platenej reklamy. Rovnako nie je problém v prípade nového produktu investovať do sponzoringu, a to práve za účelom jeho propagácie medzi verejnosťou, ako tomu zrejme bolo aj v prípade označenia navrhovateľa.

Majiteľka tiež uviedla, že nenesie zodpovednosť za to, že si navrhovateľ, napriek tomu, že mal údajne spolupracovať s rôznymi odborníkmi, nenechal už pri založení obchodnej spoločnosti registrovať príslušnú ochrannú známku a túto

skutočnosť začal riešiť až podaním návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Navrhovateľ nepodal ani námietky proti zápisu prihlášky napadnutej ochrannej známky do registra.

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

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 uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach 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 o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

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 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 neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach 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. 249711 „NEW AROMA - AROMA LOGO“ majiteľky Ivany Ryšavej, Palatinová 61/10, 945 05 Komárno, s právom prednosti od 19. novembra 2018, bola 26. apríla 2019 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „stroje a prístroje na čistenie vzduchu; sterilizátory vzduchu“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ 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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Argumentoval najmä tým, že okrem obchodného mena mu prislúchajú aj ďalšie práva, konkrétne práva k doménovým menám a obrazovému označeniu. Zároveň uviedol, že pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky intenzívne používal svoje označenia, vďaka čomu sa tieto stali verejnosti známe, pričom na podporu tohto tvrdenia predložil spolu s rozkladom ďalšie dôkazné materiály. S ohľadom na podobnosť kolíznych označení, zhodnosť kolíznych tovarov a špecifiká segmentu trhu, do ktorého dotknuté tovary spadajú, vyjadril

presvedčenie, že majiteľka v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky musela vedieť o existencii označení používaných navrhovateľom, ktoré len skopírovala. Z tohto dôvodu podľa navrhovateľa možno konanie majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky označiť ako konanie v nie dobrej viere.

Čo sa týka návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky uplatneného 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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), 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 zložitá. 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, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známost' (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 o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra navrhovateľa (dôkaz č. 1),
- kópiu výpisu z webregistra úradu týkajúceho sa napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 2),
- žalobu o zdržanie sa nekalosúťažného konania, odstránenie jeho následkov a vydanie bezdôvodného obohatenia, s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia, ktorú podala majiteľka proti navrhovateľovi (dôkaz č. 3),
- kópiu licenčnej zmluvy na použitie napadnutej ochrannej známky uzatvorenej 1. mája 2019 medzi majiteľkou a spoločnosťou AROMA ONE, s. r. o. (dôkaz č. 4),
- kópiu Oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich možnému spáchaniu trestného činu z 12. augusta 2019 podaného majiteľkou na Okresnej prokuratúre Komárno (dôkaz č. 5),
- kópiu Podnetu na vykonanie kontroly zo 7. augusta 2019 podaného advokátskou kanceláriou H | P | R Advokátska kancelária, s. r. o., Galvaniho 7/D, Bratislava, na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (dôkaz č. 6),
- výtlačok z webovej stránky navrhovateľa [www.newaroma.sk](http://www.newaroma.sk) z 22. júla 2019 (dôkaz č. 7),

- kópiu Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10CbPv/20/2019-25 zo 6. septembra 2019 vo veci návrhu žalobkyne (majiteľky) proti žalovanému (navrhovateľ) na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci ochrany práv z ochrannej známky a ochrany pred nekalou súťažou (dôkaz č. 8),
- protokol jednotlivých položiek prihlášky napadnutej ochrannej známky z webregistra úradu (dôkaz č. 9),
- vyjadrenie navrhovateľa označené ako „Základná logická podmienka Protokolu z registra ochranných známk pre OZ“ (dôkaz č. 10).

Navrhovateľ spolu s rozkladom predložené dôkazy doplnil o nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti RW Investment, s. r. o. (dôkaz č. 11),
- výpis z obchodného registra spoločnosti Family Care Holding, a. s. (dôkaz č. 12),
- nedatovaný výtlačok s výsledkami vyhľadávania slovného spojenia „new aroma slovensko“ na vyhľadávači yahoo.com (dôkaz č. 13),
- výtlačok z webovej stránky www.finstat.sk o spoločnosti navrhovateľa (dôkaz č. 14),
- 5 faktúr vystavených v roku 2018 pre navrhovateľa za služby súvisiace so správou jeho internetových domén (dôkazy č. 15),
- 15 faktúr vystavených v roku 2018 pre navrhovateľa za IT služby, poradenské, grafické, reklamné, marketingové a propagačné služby a súvisiace tovary (dôkazy č. 16),
- 43 faktúr z obdobia máj – október 2018, ktoré vystavil navrhovateľ pre rôzne subjekty zo Slovenskej republiky za dodávky tovarov – difuzérov a rôznych esenciálnych olejov (dôkazy č. 17),
- výtlačok z facebookovej stránky navrhovateľa, ktorá bola vytvorená 6. augusta 2018 (dôkaz č. 18),
- výtlačok z webovej stránky navrhovateľa s článkom „Čo dokáže scent marketing“ z 1. novembra 2018 (dôkaz č. 19),
- výtlačok z webovej stránky navrhovateľa s článkom „Aroma oleje vyrobené na Slovensku“ z 5. novembra 2018 (dôkaz č. 20),
- nedatovaný výtlačok z webovej stránky navrhovateľa s popisom služby „Aromalogo“ – podľa popisu ide o vytvorenie voňavého loga na zákazku – vôňa sa stane zapamätateľnou súčasťou identity značky (dôkaz č. 21),
- zoznam videí z rokov 2020 a 2021, v ktorých navrhovateľ prezentoval svoje produkty a technológiu v médiách (TA3, TV Markíza) + certifikáty udelené v roku 2020 výrobkom navrhovateľa (difuzéry, vonné oleje), ktoré potvrdzujú ich dezinfekčnú, biocídnu a virocídnu účinnosť (dôkazy č. 22),
- doklad potvrdzujúci umiestnenie obrazového loga navrhovateľa na jeho webovej stránke k 13. aprílu 2018 (dôkaz č. 23),
- výtlačok z webovej stránky www.whois.com preukazujúci, že doménové meno „newaroma.sk“ bolo zaregistrované 29. marca 2018 (dôkaz č. 24),
- zoznam registrovaných domén „newaroma“ s rôznymi kódmi krajín v rokoch 2018 a 2020 (dôkaz č. 25).

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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantným okamihom na posúdenie dobrej, resp. zlej viery majiteľky, je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 19. november 2018.

Navrhovateľ v podanom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, resp. v rozklade argumentoval o. i. tým, že svoje obchodné meno, doménové mená, resp. obrazové označenie intenzívne používal pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, konkrétne od svojho zápisu do obchodného registra, t. j. od 21. apríla 2018, na základe čoho tvrdil, že tieto označenia sa stali verejnosti známe, a rovnako o nich musela mať vedomosť aj majiteľka, ktorá v prípade napadnutej ochrannej známky len skopírovala logo navrhovateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi konštatuje nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje výpis z obchodného registra navrhovateľa, pričom preukazuje len skutočnosť, že spoločnosť New Aroma, s. r. o. bola zapísaná do obchodného registra 21. apríla 2018.

Dôkaz č. 2, výpis z webregistra úradu týkajúci sa napadnutej ochrannej známky, je z hľadiska dokazovania používania označení navrhovateľa irelevantný.

Dôkazy č. 3 až 6 predstavujú dôkazy o sporoch medzi majiteľkou a navrhovateľom.

Dôkaz č. 7, výtlačok z webovej stránky navrhovateľa, je datovaný z 22. júla 2019, teda po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a aj všetky informácie sa týkajú tohto obdobia. Z hľadiska dokazovania je teda tento dôkaz irelevantný. Okrem doménového mena [www.newaroma.sk](http://www.newaroma.sk) sa na stránke vyskytuje aj označenie



(ďalej „označenie NEW AROMA SCENT SOLUTIONS“). Výtlačok však neobsahuje žiadnu zmienku o slovnom alebo obrazovom označení „NEW AROMA - AROMA LOGO“.

Dôkaz č. 8 nepredstavuje relevantný dôkaz pre účely preukázania konania majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere, keďže Okresný súd Banská Bystrica sa v uznesení č. k. 10CbPv/20/2019-25 zo 6. septembra 2019 touto otázkou nezaoberal. Z uvedeného uznesenia súdu vyplýva, že majiteľka sa na súde domáhala ochrany práv z jej ochrannej známky, a tiež z neho vyplýva, že obchodné meno navrhovateľa bolo zapísané do obchodného registra skôr ako bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, pričom však táto skutočnosť nie je v konaní sporná a súčasne nie je pre posúdenie predmetného návrhu ani rozhodujúca.

Dôkaz č. 9 predstavuje len výpis jednotlivých položiek prihlášky napadnutej ochrannej známky z webregistra úradu.

Dôkaz č. 10 predstavujú tvrdenia navrhovateľa o tom, že majiteľka napadnutú ochrannú známku nepoužíva, ani nemá záujem používať, len k nej uzatvorila licenčnú zmluvu. Ide o jednostranné tvrdenie navrhovateľa, ktoré nemožno bez ďalších podporných dôkazov považovať za relevantné.

Dôkazy č. 11 a 12 predstavujú výpisy z obchodného registra spoločností RW Investment, s. r. o. a Family Care Holding, a. s. Snahou navrhovateľa bolo upozorniť, že majiteľka a p. Michal Ž., ktorý je konateľom v spoločnosti držiteľa licencie k napadnutej ochrannej známke – spoločnosti Aroma One, s. r. o. – sa poznali, pretože spoločne podnikali v spomenutých firmách. Táto skutočnosť je však z hľadiska predmetného konania (posudzovania konania majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky) irelevantná. Uvedené vyplýva z toho, že majiteľka má právo udeliť licenciu ku svojej ochrannej známke ktorémukoľvek subjektu, pričom skutočnosť, že majiteľka s osobou, ktorej udelila licenciu, spoločne podnikala aj v iných firmách, nedokazuje, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konala v zlej viere.

Dôkaz č. 13 znázorňuje výsledky vyhľadávania hesla „new aroma slovensko“ na internetovom vyhľadávači yahoo.com. Uvedený dôkaz nie je datovaný, a preto je z hľadiska preukazovania konania majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere irelevantný.

Dôkaz č. 14 znázorňuje hospodárske výsledky navrhovateľa za rok 2019. Z údajov je zrejmé, že spoločnosť navrhovateľa zvýšila v období od septembra 2018 do roku 2019 zisk o 707 % na takmer 5 tisíc eur a tržby jej narástli o 234 % na viac ako 144 tisíc eur. Uvedené skutočnosti preukazujú, že navrhovateľ bol v období od septembra 2018 a v roku 2019 ekonomicky aktívny. Uvedený dôkaz sa však týka rozhodného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky len pokiaľ ide o mesiace september – november 2018. Zároveň tento dôkaz nesvedčí o používaní označenia „NEW AROMA - AROMA LOGO“ v akejkoľvek podobe.

Dôkazy č. 15 a 16 predstavujú faktúry vystavené pre navrhovateľa ako odberateľa rozličných tovarov a služieb. Tieto faktúry sú z hľadiska preskúmaného prípadu irelevantné, keďže nepreukazujú, že by navrhovateľ predával tovary alebo poskytoval služby pod označením „NEW AROMA - AROMA LOGO“.



Dôkazy č. 17 predstavujú faktúry (43 ks) spadajúce do rozhodného obdobia, t. j. máj až október 2018, vystavené navrhovateľom za predaj tovarov difuzérov a esenciálnych olejov tretím osobám na území Slovenskej republiky. Každá faktúra obsahuje obchodné meno navrhovateľa a na viacerých faktúrach sa objavuje označenie NEW AROMA SCENT SOLUTIONS. Samotné tovary sú označené rozličnými označeniami. Ani jedna faktúra, ani žiadny tovar však neobsahuje označenie „NEW AROMA - AROMA LOGO“ v akejkoľvek podobe.

Dôkaz č. 18 – výtlačok z facebookovej stránky navrhovateľa obsahuje údaj, že stránka bola vytvorená 6. augusta 2018. Stránka obsahuje odkaz na doménu newaroma.sk a označenie NEW AROMA SCENT SOLUTIONS, nie však označenie „NEW AROMA - AROMA LOGO“ v akejkoľvek podobe.

Dôkazy č. 19 a 20 sú výtlačky z webovej stránky navrhovateľa www.newaroma.sk s článkami datovanými začiatkom novembra 2018, teda tesne pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Výtlačky obsahujú označenie NEW AROMA SCENT SOLUTIONS a tiež záložku „AROMALOGO“.

Dôkaz č. 21 je nedatovaný výtlačok z webovej stránky navrhovateľa obsahujúci informácie o službe „Aromalogo“. Služba spočíva vo vytvorení voňavého loga v spolupráci so zákazníkom podľa jeho potrieb. Stránka obsahuje aj obrazové označenie.

Dôkaz č. 22 predstavujú hypertextové odkazy na reportáže v médiách dostupné na webovom kanály www.youtube.com, na ktorých boli propagované tovary navrhovateľa. Reportáže boli odvysielané v rokoch 2020 a 2021, teda po zápise napadnutej ochrannej známky do registra. Okrem toho sa v nich neuvádza označenie „NEW AROMA - AROMA LOGO“ v akejkoľvek podobe. To isté sa týka aj certifikátov, ktoré sú súčasťou tohto dôkazu.

Dôkaz č. 23 je doklad (e-mailová komunikácia) od p. Mareka R. spoločnosti smartweb – správcu domény newaroma.sk o tom, že obrazové označenie bolo pridané na webovú stránku navrhovateľa 13. apríla 2018.

Dôkaz č. 24 zobrazuje údaje o doméne newaroma.sk. Podľa výpisu bola táto doména registrovaná 29. marca 2018.

Dôkaz č. 25 predstavuje zoznam domén „newaroma“ s rôznymi kódmi krajín vo vlastníctve navrhovateľa, ktoré boli registrované v rokoch 2018 a 2020.

Orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že hlavnými skutočnosťami, ktoré musia byť preukázané, aby bolo možné konanie majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky označiť ako konanie v nie dobrej viere, sú vedomosť o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu a podvodný úmysel pri podaní prihlášky ochrannej známky.

Ako vyplýva z predložených dôkazov (č. 1, 14 až 18), navrhovateľ sedem mesiacov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky pôsobil na trhu v oblasti predaja prístrojov na čistenie a úpravu vzduchu, difuzérov a vonných náplní, a to pod svojim obchodným menom New Aroma, s. r. o. Navrhovateľ mal od 29. marca 2018 zaregistrovanú doménu newaroma.sk (dôkaz č. 24) a v období pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky používal aj označenie NEW AROMA SCENT SOLUTIONS (dôkazy č. 17 a 20). Okrem toho mal navrhovateľ podľa dôkazov č. 21 a 23 na svojej webovej stránke používať aj obrazové označenie, a to už od 13. apríla 2018, a z dôkazov č. 20 a 21 vyplýva, že sa na webovej stránke navrhovateľa nachádzalo aj slovné označenie „AROMALOGO“. Ostatné navrhovateľom predložené dôkazy sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a teda sú z hľadiska predmetného dokazovania irelevantné.

Orgán rozhodujúci o rozklade však považuje za potrebné zdôrazniť najmä to, že v konaní nebol predložený dôkaz, ktorý by osvedčoval obchodný vzťah či iné prepojenie medzi majiteľkou a namietateľom. Žiadny z predložených dôkazov nesvedčí o tom, že by majiteľka pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vedela jednak o aktívnej činnosti navrhovateľa pod obchodným menom a zároveň v konaní nebol predložený žiadny dôkaz, z ktorého by jednoznačne vyplynulo, že majiteľka si bola vedomá toho, že navrhovateľ na svojej webovej stránke používa ďalšie označenia – slovné označenie AROMALOGO, resp. obrazové označenie.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti je potrebné považovať za jednu z rozhodujúcich skutočností pre zistenie, či prihlasovateľ/majiteľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere. Záver o vedomosti používania staršieho označenia navrhovateľom pritom nemožno vyvodiť len zo samotného zápisu spoločnosti do obchodného registra či z existencie domény, resp. webovej stránky.

Pri hodnotení naplnenia podmienky vedomosti prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu orgán rozhodujúci o rozklade zároveň považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že čím je skoršie označenie, na existencii a používaní ktorého sa návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky z dôvodu podania prihlášky v nie dobrej viere zakladá, všeobecnejšie alebo jednoduchšie, tým väčšia je pravdepodobnosť, že prihlasovateľ si označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk vybral sám a nezávisle. Naopak, čím je toto označenie komplexnejšie a neobvyklé a označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk je s ním zhodné, resp. vysoko podobné, tým menej je dôveryhodné tvrdenie prihlasovateľa, že si označenie vybral sám a nezávisle.

Navrhovateľ argumentoval tým, že kolízne označenia sú takmer identické, a preto nie je možné, aby si majiteľka označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky vybrala náhodne a bez toho, aby sa inšpirovala označením navrhovateľa. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že z predložených dôkazov navrhovateľa vyplýva používanie slovného spojenia „New Aroma“, a to jednak vo forme obchodného mena (New Aroma, s. r. o.), doménového mena (newaroma.sk), prípadne označenia NEW AROMA SCENT SOLUTIONS. Je zrejmé, že uvedené označenia zdieľajú s napadnutou ochrannou známkou slovné spojenie „New Aroma“. Avšak, ako už konštatoval aj prvostupňový orgán, ale aj samotný navrhovateľ, označenie „New Aroma“ nie je vo vzťahu k dotknutým tovarom (difuzéry, esenciálne oleje) jedinečné ani zvlášť originálne, keďže opisuje povahu a vlastnosti dotknutých tovarov, a preto nemožno vylúčiť možnosť, že si tieto slovné prvky zvolili nezávisle na sebe obidva dotknuté subjekty – navrhovateľ i majiteľka. Uvedený záver je potrebné prijať najmä v situácii, keď nebol preukázaný opak.

Pokiaľ ide o obrazové označenie tvorené slovnými prvkami „AROMALOGO by NEW AROMA“, navrhovateľ osvedčil jeho používanie len dvomi dôkazmi (č. 21 a 23), a to nedatovaným výtlačkom zo svojej webovej stránky a vyjadrením správcu domény, že uvedené obrazové označenie bolo umiestnené na webovej stránke navrhovateľa v apríli 2018. Zo žiadnych ďalších dôkazných materiálov používanie tohto obrazového označenia nevyplýva, a preto možno uzavrieť, že napriek istej podobnosti napadnutej ochrannej známky s týmto obrazovým označením nie je možné považovať podmienku vedomosti majiteľky o označení navrhovateľa za splnenú. To isté platí, pokiaľ ide o slovné označenie navrhovateľa „AROMALOGO“, ktorého používanie bolo preukázané iba dôkazmi č. 19 a 20.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel majiteľky pri jej podaní. Navrhovateľ argumentoval tým, že majiteľka využila známosť jeho označení, ktoré len skopírovala, avšak v skutočnosti napadnutú ochrannú známku na trhu nepoužíva.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že závery ohľadne zlého úmyslu prihlasovateľa/ majiteľa v čase podania prihlášky ochrannej známky musia byť preukázané dôkazmi alebo ich možno aspoň dôvodne predpokladať na základe objektívnych dôkazov, t. j. zlú vieru nemožno bez ďalšieho len tvrdiť. Je preto na osobe, ktorá zlú vieru tvrdí (v predmetnom prípade na navrhovateľovi), aby v konaní o neplatnosti ochrannej známky nie len uviedla skutočnosti, ale aj predložila dôkazy, ktoré zlú vieru preukazujú, resp. predložila dôkazy, na základe ktorých je ju možné predpokladať. Absencia odôvodnenia a dôkazov ohľadne zlej viery nemôže byť vykladaná v neprospech prihlasovateľa/majiteľa a záver ohľadne existencie zlej viery nemožno prijať len s odôvodnením, že prihláška ochrannej známky bola podaná a jej podanie nemohlo byť náhodné. V súvislosti s používaním, resp. nepoužívaním ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je právom, nie povinnosťou, majiteľa ochrannej známky túto používať. Následkom nepoužívania ochrannej známky môže byť jej zrušenie, avšak podmienkou pre toto zrušenie je jej nepoužívanie počas obdobia piatich rokov [§ 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach]. Z uvedeného vyplýva, že prípadné nepoužívanie ochrannej známky po jej zápise do registra nesvedčí v prospech záveru, že prihláška tejto ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Orgán rozhodujúci o rozklade v danom prípade konštatuje, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a náležitým spôsobom nepreukázal skutočnosti, na základe ktorých možno dôvodne tvrdiť, že majiteľka pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konala nečestne, teda v zlej viere.

Napriek tomu, že navrhovateľ spolu s rozkladom predložil nové dôkazné materiály, orgán rozhodujúci o rozklade tieto vyhodnotil a dospel k záveru, že vzhľadom na ich povahu a obsah by nebolo účelné ani hospodárne predmetnú vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na to, že navrhovateľ až v podanom rozklade návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky odôvodnil aj existenciou obrazového označenia. Je potrebné zdôrazniť, že predmetom preskúmania v rámci

odvolacieho konania je rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorý rozhodoval na základe podaného návrhu, teda na základe jeho odôvodnenia, v rámci ktorého práva k obrazovému označeniu neboli uplatňované. Navrhovateľ si nemôže rozšíriť okruh starších práv, na základe ktorých žiada ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú až v podanom rozklade, keďže takýmto rozšírením dochádza k zmene skutkového stavu. Napriek uvedenému sa orgán rozhodujúci o rozklade vyjadril aj k právu navrhovateľa, ktoré odvodzoval od existencie obrazového označenia.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že v predmetnom konaní nebolo preukázané naplnenie 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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), a preto bolo dôvodné podaný návrh zamietnuť.

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

**Doručiť:**

Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT, Olivová 10, 949 01 Nitra, Slovenská republika  
Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o., Palisády 33, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika