

Banská Bystrica 05.02.2024
OZ 259276/I-4-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa ALPINE PROPERTY, s. r. o., Smreková 2, 044 20 Malá Ida, zastúpeného v konaní spoločnosťou NOVICKÝ advokátska kancelária s. r. o., Františkánska 5, 040 01 Košice (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 259276 „Panské Lúky“, majiteľa RightCode, s. r. o., Letná 1923/27, 040 01 Košice-Sever (pôvodný majiteľ: Matej Minarik, Berzeviczyho 1680/2, Košice-Barca) (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. 259276 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 17.2.2023 doručený návrh na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 259276 „Panské Lúky“, (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb v triedach 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že jeho spoločnosť je investorom a developerom projektu Panské Lúky, ktorý sa začal realizovať v roku 2021 a pozostáva zo samostatne stojacich rodinných domov v obci Malá Ida. Navrhovateľ skonštatoval, že v rámci prvotných príprav, približne od konca roka 2020, začal spolupracovať aj so spoločnosťou RightCode, s. r. o., (po prevode majiteľa napadnutej ochrannej známky) tiež začal s touto spoločnosťou viesť predbežné rokovania o uzavretí zmluvy o sprostredkovaní predaja rodinných domov z projektu Panské Lúky. Rokovania sa týkali aj propagácie týchto domov prostredníctvom sociálnych sietí, reklamných bannerov a webovej stránky. Následne došlo k ústnej dohode medzi spoločnosťou navrhovateľa a spoločnosťou RightCode, s. r. o., o tom, že spoločnosť RightCode, s. r. o., zabezpečí propagáciu nehnuteľností v projekte Panské Lúky vrátane registrácie webovej stránky a domény www.panskeluky.sk.

Navrhovateľ upozornil, že k uzavretiu samotnej zmluvy so spoločnosťou RightCode, s. r. o., napokon nedošlo, pretože navrhovateľ uzavrel zmluvu o sprostredkovaní so spoločnosťou AA REALITY Košice, s. r. o., kvôli výhodnejším podmienkam. Za poskytnuté služby (odpredaj rodinného domu č. 2, registrácia domény) navrhovateľ spoločnosti RightCode, s. r. o., riadne a včas zaplatil. Navrhovateľ podotkol, že spoločnosť RightCode, s. r. o., mala doménu registrovať takým spôsobom, aby sa jej vlastníkom stal navrhovateľ. To sa však nestalo a až následne táto spoločnosť poskytla navrhovateľovi čiastočné oprávnenia na jej spravovanie. Spoločnosť RightCode, s. r. o., pristúpila k presmerovaniu tejto domény na jej vlastnú webovú stránku www.fajnereality.sk.

Navrhovateľ uviedol, že od momentu, keď sa rozhodol nadviazať spoluprácu s iným subjektom, komunikácia a spolupráca so spoločnosťou RightCode, s. r. o., sa postupne komplikovala a upadala, pričom navrhovateľ sa domnieva, že sa tak stalo práve kvôli neuzavretiu zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností z projektu Panské Lúky.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ opísal skutočnosti súvisiace s používaním označenia „Panské Lúky“ pri príprave a realizácii projektu Panské Lúky. Upozornil, že označenie „Panské Lúky“ bolo používané už od roku 2020, keď si nechal spoločnosťou 96 project s. r. o., Košice, vyhotoviť cenovú ponuku na typický rodinný dom v lokalite Panské Lúky v Malej Ide. Rovnako označenie „Panské Lúky“ bolo používané v rámci komunikácie navrhovateľa so spoločnosťou SAKALA architects, s. r. o., Prešov, v ktorej si navrhovateľ objednal vyhotovenie vizualizácie rodinných domov v projekte Panské Lúky (faktúra zo 17.2.2022).

Navrhovateľ ďalej upozornil, že používanie označenia „Panské Lúky“ možno vyvodiť aj z jednotlivých žiadostí o povolenie na stavbu každého z rodinných domov z 13.9.2021, ktoré boli adresované príslušnému stavebnému úradu v obci Malá Ida, pričom boli následne vydané 11.11.2021 stavebné povolenia adresované navrhovateľovi, v ktorých bolo uvedené, že sa vydávajú pre rodinné domy patriace do projektu Panské Lúky. Navrhovateľ tiež požiadal listom z 3.5.2022 obec Malá Ida aj o pomenovanie ulice v Malej Ide Panské Lúky.

Navrhovateľ v súvislosti s používaním označenia „Panské Lúky“ pred podaním prihlášky napadnutej ochranej známky poukázal aj na referenčný článok s názvom „Rýchlosť výstavby z Ytongu ocenil aj developer projektu Panské Lúky“, zverejnený 5.9.2022 na webovej stránke skupiny Xella, ktorá je výrobcom stavebného materiálu značky Ytong.

O používaní označenia „Panské Lúky“ pred podaním prihlášky napadnutej ochranej známky podľa navrhovateľa vypovedajú napr. aj zmluvy uzavreté s inými obchodnými partnermi, napr. MI – home, s. r. o., Košice. Navrhovateľ upozornil, že developerský projekt Panské Lúky bol od začiatku propagovaný predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.panskeluky.sk, kým jej obsah nebol presmerovaný na domény www.panskeluky.com a www.panskeluky.eu. Projekt Panské Lúky bol propagovaný aj na sociálnej sieti Facebook, pričom stránka vznikla už 11.12.2021. V súčasnosti stránku spravuje majiteľ napadnutej ochranej známky, ktorý na nej zdieľa aj činnosť zo stránky www.fajnreality.sk, ktorá patrí majiteľovi napadnutej ochranej známky. Navrhovateľ upozornil, že napriek uvedeným skutočnostiam sa nezmenilo označenie stránky Panské Lúky – Malá Ida, hoci jej obsah už s predmetným projektom nemá nič spoločné.

Navrhovateľ zdôraznil skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochranej známky p. Matej Minarik (majiteľ pred prevodom na spoločnosť RightCode, s. r. o.) bezpochyby vedel o používaní označenia „Panské Lúky“ navrhovateľom, čo vyplýva najmä z faktúr č. 2022001 a č. 2022002, v ktorých samotný majiteľ napadnutej ochranej známky uvádza, že ide o vystavenie faktúry za služby súvisiace s predajom nehnuteľností v projekte Panské Lúky. Okrem uvedeného mal majiteľ vedomosť o označení „Panské Lúky“ aj vzhľadom na rokovania s navrhovateľom v súvislosti s prípravou projektu Panské Lúky.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ podotkol, že zo žiadnej obchodnej činnosti spoločnosti RightCode, s. r. o., a ani z činnosti p. Minarika nevyplývalo, že by v čase podania prihlášky napadnutej ochranej známky, ako aj v súčasnosti, akýmkoľvek spôsobom participovali na vlastných projektoch so zhodným alebo podobným označením. Navrhovateľ tak upozornil, že mu nie je zrejmé, identita akého tovaru či služby má byť chránená a garantovaná existenciou napadnutej ochranej známky, keďže majiteľ napadnutej ochranej známky nevlastní žiadne tovary a neposkytuje žiadne služby, ktoré by boli zameniteľné s tovarmi či službami tretej osoby.

Navrhovateľ poukázal na rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR z 22.1.2021 sp. Zn. 5 As 112/2018-53, podľa ktorého pri skúmaní dôvodu na vyhlásenie ochranej známky za neplatnú z dôvodu absencie dobrej viery prihlasovateľa je nutné posúdiť viacero podmienok, ako je vedomosť prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochranej známky, či prihlásením môže dôjsť k poškodeniu navrhovateľa a či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlnil. Navrhovateľ následne skonštatoval, že ako už bolo uvedené skôr, prihlasovateľ nepochybne pri podaní prihlášky napadnutej ochranej známky vedel o používaní označenia „Panské

Lúky“ navrhovateľom, a pokiaľ ide o ďalšie dve podmienky, navrhovateľ podotkol, že existencia zapísanej napadnutej ochrannej známky môže u spotrebiteľskej verejnosti evokovať prepojenie jej majiteľa s projektom Panské Lúky a zároveň majiteľ napadnutej ochrannej známky poškodzuje navrhovateľa tým, že požiadal spoločnosť Websupport s. r. o., o zrušenie domén www.panskeluky.com a www.panskeluky.eu, ktoré patria navrhovateľovi, a rovnako majiteľ kontaktoval spoločnosť AA REALITY Košice s. r. o., aby bezodkladne upravila inzerciu obsahujúcu označenie „Panské Lúky“ z titulu jeho práv k ochrannej známke „Panské Lúky“.

Navrhovateľ zdôraznil, že z konania majiteľa jednoznačne vyplýva jeho úmysel zabrániť navrhovateľovi, aby naďalej používal označenie „Panské Lúky“ v súvislosti s projektom Panské Lúky. Majiteľ si nepodal prihlášku napadnutej ochrannej známky z toho dôvodu, aby došlo k odlišeniu jeho tovarov a služieb od tovarov a služieb navrhovateľa, keďže majiteľ označenie nepoužíval.

Navrhovateľ poukázal na rozsudky a generálne návrhy, ktoré sa zaoberali prípadmi, keď bola uznaná nie dobrá viera pri podaní prihlášok ochranných známok bez akéhokoľvek úmyslu ich používať pre prihlasované tovary a služby, a zároveň poukázal na úmysel prihlasovateľa poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami. Ďalej bolo uvedené, že v prípade, ak nemá prihlasovateľ úmysel používať ochrannú známku, zaniká opodstatnenie podania prihlášky ochrannej známky, pretože v takomto prípade nejde o prihlášku ochrannej známky v zmysle jej základnej funkcie.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ zopakoval, že z konania majiteľa napadnutej ochrannej známky možno vyvodiť úmysel zabrániť navrhovateľovi v používaní označenia „Panské Lúky“ v súvislosti s projektom Panské Lúky, čo poukazuje na skutočnosť, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, čím preukázateľne došlo k zásahu do práv navrhovateľa. Navrhovateľ zdôraznil, že už pred podaním napadnutej ochrannej známky používal označenie „Panské Lúky“, ktoré vzniklo kombináciou už existujúcich označení používaných v obci Malá Ida, a to „Panské pole“ a „Veľké lúky“. Pokiaľ cieľom majiteľa napadnutej ochrannej známky nebolo poškodiť navrhovateľa, tak si mohol prihlásiť na registráciu už spomenuté označenia používané v obci Malá Ida – Panské pole, Panský les.

Tým, že majiteľ je vlastníkom označenia „Panské Lúky“, ktoré na pomenovanie developerského produktu používa navrhovateľ, ktorý nemal v úmysle zasiahnuť do práv majiteľa napadnutej ochrannej známky, keďže sporné označenie používal už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, musí navrhovateľ objasňovať obchodným partnerom či iným inštitúciám vzniknutú situáciu, čo následne môže mať vplyv na obchodnú pozíciu navrhovateľa.

Navrhovateľ tiež upozornil na fakt, že 15.2.2023 mu bolo doručené *Oznámenie o zápise ochrannej známky, výzva na nápravu*, v zmysle ktorého spoločnosť RightCode, s. r. o., vyzýva navrhovateľa, aby upustil od používania jeho ochrannej známky „Panské Lúky“ bez jeho súhlasu pri označovaní developerského projektu Panské Lúky, v inzercii tlačenej aj digitálnej vrátane webových stránok a domén. V tejto súvislosti navrhovateľ upozornil, že mu nie je zrejmé, prečo sa spoločnosť RightCode, s. r. o., stavia do pozície majiteľa napadnutej ochrannej známky, keď majiteľom napadnutej ochrannej známky je p. Minarik. Keďže p. Minarik je zároveň konateľom spoločnosti RightCode, s. r. o., tak navrhovateľ usúdil, že táto skutočnosť len potvrdzuje tvrdenia navrhovateľa o účelovosti registrácie napadnutej ochrannej známky a absencii dobrej viery pri podaní jej prihlášky.

V závere návrhu navrhovateľ podotkol, že k zápisu označenia „Panské Lúky“ ako ochrannej známky nemalo vôbec dôjsť, keďže v roku 2020 došlo k vyhláseniu chráneného areálu Panské lúky (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 248/2020 Z. z. z 26. augusta 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky), čím podľa názoru navrhovateľa došlo vo vzťahu k označeniu tvoriacemu napadnutú ochrannú známku aj k naplneniu zápisnej výluky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol úradu vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané služby.

Listom úradu zo 14.3.2023 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 vo vyjadrení doručenom úradu 6.4.2023 uviedol, že autorom označenia „Panské Lúky“ pre developerský projekt v Malej Ide je jednoznačne spoločnosť RightCode, s. r. o., čo vyplýva nielen z komunikácie cez WhatsApp medzi JUDr. G., konateľom spoločnosti RightCode, s. r. o., a p. E., konateľom spoločnosti navrhovateľa, z 28.9.2020, ale aj z obsahu samotného návrhu, v ktorom sa navrhovateľ nedomáha práva, že autorom je p. E. alebo niekto iný zo spoločnosti navrhovateľa. Podľa názoru majiteľa napadnutej ochrannej známky, ak by bol navrhovateľ presvedčený, že je autorom daného označenia, tak by si ho dal registrovať ako ochrannú známku on. Pán Matej Minarik požiadala o registráciu označenia „Panské Lúky“ v čase, keď pocítil ohrozenie zo strany navrhovateľa a následne po zápise označenia do registra ochranných známk túto previedol na spoločnosť RightCode, s. r. o.

Ďalej majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že prvotné prípravy na projekte Panské lúky začali už koncom roka 2019, a nie v roku 2020, ako uviedol navrhovateľ. Označenie „Panské lúky“ sa začalo používať pre konkrétny projekt koncom septembra 2020, ako to vyplýva z predloženej komunikácie. V tomto čase začala aj spolupráca medzi spoločnosťou navrhovateľa a spoločnosťou RightCode, s. r. o., dôkazom o spolupráci je aj registrácia domény panskeluky.sk spoločnosťou RightCode, s. r. o., a to 1.10.2020, ktorá spočívala v príprave marketingu pre daný objekt, inžinieringu a následnom sprostredkovaní predaja nehnuteľností.

Majiteľ podotkol, že zmluva o spolupráci medzi spoločnosťami nebola nikdy uzatvorená, a ukončené tak bolo len sprostredkovanie predaja nehnuteľností a nie spolupráca, ako to uviedol v návrhu navrhovateľ. Ako vyplýva z komunikácie z WhatsAppu, spolupráca medzi navrhovateľom a spoločnosťou RightCode, s. r. o., nie je ukončená doteraz. Majiteľ zdôraznil, že nikdy nedošlo k prevodu či už označenia developerského projektu Panské lúky, ale ani domény panskeluky.sk na navrhovateľa.

V závere vyjadrenia majiteľ zdôraznil, že prihlášku napadnutej ochrannej známky podal v dobrej viere ako logické vyústenie práce spoločnosti na účely ochrany svojich práv a oprávnených záujmov. Používanie označenia „Panské Lúky“ navrhovateľom považuje majiteľ za porušovanie jeho práv vyplývajúcich zo zákona o ochranných známkach. Majiteľ uviedol, že plánuje ochrannú známku „Panské Lúky“ použiť aj pri iných projektoch.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol majiteľ zamietnuť návrh ako neopodstatnený.

Úradu bolo 24.7.2023 doručené stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu majiteľa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Navrhovateľ v ňom opätovne poukázal na to, že zmyslom ochrannej známky je najmä odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, čím spotrebiteľovi poskytuje zároveň informácie o vlastnostiach a kvalite ponúkaných tovarov a služieb a umožňuje mu tak ľahšiu orientáciu na trhu. V súvislosti s uvedeným navrhovateľ znovu vyjadril pochybnosť, aké tovary a služby sa majiteľ napadnutej ochrannej známky snaží odlíšiť prostredníctvom označenia „Panské Lúky“. Na druhej strane navrhovateľ upozornil, že označenie „Panské Lúky“ používa na pomenovanie developerského projektu v obci Malá Ida a práve týmto názvom sa snaží odlíšiť od iných developerských projektov. Na podporu svojho tvrdenia poukázal aj na samotné vyjadrenie majiteľa, ktorý uviedol, že *...označenie Panské Lúky je vhodným označením pre developerský projekt vidieckeho typu...*

Navrhovateľ tiež spochybnil tvrdenia majiteľa napadnutej ochrannej známky o jeho autorstve označenia „Panské Lúky“, a to poukázaním na komunikáciu a tvrdenia samotného majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý v nich uviedol, že autorom označenia je p. G. (konateľ spoločnosti majiteľa), prihlášku napadnutej ochrannej známky podal p. Minarik, pričom majiteľ zároveň vo vyjadrení k návrhu uviedol *...autorstvo označenia Panské Lúky spoločnosťou RightCode, s. r. o., prostredníctvom JUDr. G. navrhovateľ nepopiera...*

V nadväznosti na tvrdenia majiteľa o autorstve označenia „Panské Lúky“ navrhovateľ podotkol, že pokiaľ by teda autorom označenia bol p. G., mal byť podávateľom prihlášky ochrannej známky on, a nie p. Minarik či spoločnosť RightCode, s. r. o. Avšak ako najpodstatnejšie navrhovateľ zdôraznil, že pokiaľ by aj došlo k vytvoreniu autorského diela „Panské Lúky“, nebol by to dôvod na registráciu tohto označenia ako ochrannej známky, pretože účel ochrannej známky spočíva v odlíšení tovarov a služieb rôznych subjektov a nie

v ochrane samotného nápadu označenia, ktoré neprislúcha žiadnym tovarom a ani službám majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ ďalej k tvrdeniu autorstva označenia „Panské Lúky“ majiteľom uviedol, že odvodenie autorstva na základe spoločnej komunikácie medzi navrhovateľom a majiteľom ohľadne možného názvu developerského projektu, považuje za absurdné. Majiteľ napadnutej ochrannej známky od začiatku spolupráce vedel, že všetky čiastkové úkony sú realizované na účet navrhovateľa, ktorý za ne riadne zaplatil.

Za nezmyselné považuje navrhovateľ aj tvrdenie majiteľa o tom, že označenie „Panské Lúky“ plánuje použiť aj pri realizácii iných projektov, avšak ako zdôraznil navrhovateľ, spoločnosť RightCode, s. r. o., nie je ani investorom, ani developerom projektu Panské Lúky, pričom ani činnosť tejto spoločnosti nespočíva v realizácii developerských projektov.

Navrhovateľ ďalej zdôraznil, že označenie „Panské Lúky“ bolo priamo určené pre developerský projekt vo vlastníctve navrhovateľa realizovaný v obci Malá Ida a táto skutočnosť je zrejmá pre verejnosť. Ak však majiteľ napadnutej ochrannej známky bude pokračovať vo svojom nedobromyseľnom konaní, tak na strane potenciálnych kupcov ľahko dôjde k nadobudnutiu domnienky, že vlastníkom projektu je majiteľ napadnutej ochrannej známky a nie navrhovateľ. Pokiaľ by v budúcnosti čisto teoreticky v činnosti majiteľa vznikol developerský projekt označený ako Panské Lúky, tak by ktokoľvek mohol nadobudnúť pocit, že aj za týmto projektom stojí navrhovateľ. Takáto činnosť majiteľa by ohrozila dobrú povesť navrhovateľa a tiež jeho developerský projekt. Jediným cieľom majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo zabrániť navrhovateľovi v ďalšej bezproblémovej realizácii projektu, a to vzhľadom na to, že došlo k narušeniu pôvodného plánu obchodnej spolupráce medzi nimi.

Svoje tvrdenia navrhovateľ zhrnul do konštatovania, že pokiaľ si prihlasovateľ podá prihlášku ochrannej známky, pričom ju nemá v úmysle používať, tak potom zaniká opodstatnenie podania prihlášky. Pri podaní takej prihlášky absentuje naplnenie základnej funkcie ochrannej známky, ale skôr ide o podanie prihlášky s účelom brániť tretím osobám v tom, aby rozvíjali vlastnú obchodnú činnosť.

V závere navrhovateľ uviedol, že podľa jeho názoru zo všetkých opísaných skutočností v návrhu a tiež v tomto vyjadrení, ako aj z postoja a vyjadrenia majiteľa napadnutej ochrannej známky vyplýva, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Konanie majiteľa napĺňa všetky aspekty nekalosúťažného konania a konania v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, pričom podanie predmetnej prihlášky ochrannej známky s cieľom zabrániť navrhovateľovi v ďalšom používaní označenia „Panské Lúky“ a znemožniť tak jeho developerský projekt, bolo už iba potvrdením jeho nečestných úmyslov.

Navrhovateľ zdôraznil, že nesúhlasí ani s argumentáciou majiteľa o tom, že si mal navrhovateľ sám registrovať ochrannú známku „Panské Lúky“, pretože nie je možné očakávať od navrhovateľa, aby bol nútený pri každom jednom developerskom projekte, ktorý v budúcnosti plánuje realizovať, označenie registrovať ako ochrannú známku z obavy, že nebude môcť projekt dokončiť, keďže sa nájde nespokojný obchodný partner, ktorý si so zlým úmyslom dá názov projektu registrovať, a tým sa bude snažiť uškodiť dobrej povesti navrhovateľa.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ trvá na podanom návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky k vyjadreniu navrhovateľa z 24.7.2023 uviedol, že autorstvo označenia a teda aj právo registrovať si označenie „Panské Lúky“ ako ochrannú známku už ozrejmil vo vyjadrení zo 4.4.2023. Podľa názoru majiteľa napadnutej ochrannej známky označenie „Panské Lúky“ malo byť jeho vkladom do projektu Panské Lúky a zároveň predstavuje registrácia tohto označenia aj ochranu práv majiteľa. Majiteľ zdôraznil, že práve jeho ochrana práv a oprávnených záujmov boli jednými z dôvodov registrácie ochrannej známky „Panské Lúky“. Majiteľ uviedol, že 20.5.2023 navrhovateľ v zastúpení p. E. zvolal stretnutie s p. G., pričom v závere stretnutia sa p. E. ospravedlnil za problémy, ktoré spôsobil. Majiteľ vyjadril znepokojenie nad tvrdeniami navrhovateľa vo vyjadrení z 24.7.2023, pričom podotkol, že jeho spoločnosť okrem vyjadrenia k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nepodniká žiadne kroky

proti konaniu navrhovateľa, napriek tomu, že navrhovateľ používa jeho ochrannú známku. V súvislosti s uvedeným majiteľ považuje konanie navrhovateľa len za naťahovanie konania a akúsi pomstu za to, že mu majiteľ nevydal jeho majetok, a to doménu panskeluky.sk a predmetnú ochrannú známku „Panské Lúky“.

V závere svojho stanoviska k vyjadreniu navrhovateľa z 24.7.2023 majiteľ skonštatoval, že ochranná známka bola registrovaná v dobrej viere za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov majiteľa, a preto úrad požiadal o zamietnutie podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „Panské Lúky“ za neplatnú.

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.

Podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach 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 slovnej ochrannej známky č. 259276 „Panské Lúky“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa RightCode, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice-Sever (pred prevodom: Matej Minarik, Berzeviczyho 1680/2, 040 17 Košice – Barca), s právom prednosti od 23.7.2022 bola 31.1.2023 zapísaná do registra pre služby:

v triede 35 - „reklama; reklamné plagátovanie; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; podpora predaja pre tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti“,

v triede 36 - „poisťovníctvo; finančné služby; peňažné služby; nehnuteľnosti (služby); finančné poradenstvo; finančné analýzy; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné záruky; kapitálové investície; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti)“

v triede 37 - „stavebníctvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; výstavba tovární; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; demolácie budov; murárske práce; montovanie lešení; murovanie, murárske práce; upratovacie služby pre domácnosti; čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; prenájom čistiacich strojov; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov; stolárske práce (opravy drevených výrobkov); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; klampiarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; pokrývačské práce; opravy zámkov; elektroinštalačné služby; inštalácie, údržba a opravy strojov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb“ a

v triede 42 - „tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; hosťovanie na webových stránkach; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; inžinierska činnosť v investičnej výstavbe; projektovanie v pozemnom staviteľstve; štúdie technických projektov; vypracovanie stavebných výkresov“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ odôvodnil svoj návrh tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky p. Matej Minarik (majiteľ po prevode zo 14.3.2023 - RightCode, s. r. o.) bezpochyby mal vedomosť o existencii označenia „Panské Lúky“ a tiež vedel o používaní tohto označenia navrhovateľom, čo vyplýva najmä z faktúr č. 2022001 a č. 2022002. Okrem uvedeného mal majiteľ vedomosť o označení „Panské Lúky“ aj vzhľadom na rokovania s navrhovateľom v súvislosti s prípravou projektu Panské Lúky.

Navrhovateľ poukázal na to, že súčasný majiteľ napadnutej ochrannej známky mal registrovať doménu www.panskeluky.sk tak, aby sa jej majiteľom stal navrhovateľ, ktorý je vlastníkom projektu Panské Lúky. Avšak spoločnosť RightCode, s. r. o., si dala registrovať doménu na seba, pričom navrhovateľovi odmietla poskytnúť oprávnenie na jej spravovanie a zároveň spoločnosť RightCode, s. r. o., pristúpila k jej presmerovaniu na svoju webovú stránku www.fajnereality.sk. Z pohľadu navrhovateľa ide o nekorektné konanie majiteľa, ktorého konanie ďalej smerovalo k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky s úmyslom ešte viac poškodiť navrhovateľa. Zároveň majiteľ napadnutej ochrannej známky poškodzuje navrhovateľa aj tým, že požiadal spoločnosť Websupport s. r. o., o zrušenie domén www.panskeluky.com a www.panskeluky.eu, ktoré patria navrhovateľovi. Navrhovateľ tiež uviedol, že majiteľ kontaktoval aj spoločnosť AA REALITY Košice s. r. o., aby bezodkladne upravila inzerciu obsahujúcu označenie „Panské Lúky“ z titulu jeho práv k ochrannej známke „Panské Lúky“.

Ďalej navrhovateľ upozornil na fakt, že 15.2.2023 (napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známok 31.1.2023) mu bolo doručené *Oznámenie o zápise ochrannej známky, výzva na nápravu*, v zmysle ktorého spoločnosť RightCode, s. r. o., vyzýva navrhovateľa, aby upustil od používania jeho ochrannej známky „Panské Lúky“ bez jeho súhlasu pri označovaní developerského projektu Panské Lúky, v inzercii tlačenej aj digitálnej vrátane webových stránok a domén.

Navrhovateľ skonštatoval, že z konania majiteľa jednoznačne vyplýva jeho úmysel zabrániť navrhovateľovi, aby naďalej používal označenie „Panské Lúky“ v súvislosti s projektom Panské Lúky. Majiteľ si nepodal prihlášku napadnutej ochrannej známky z toho dôvodu, aby došlo k odlíšeniu jeho tovarov a služieb od tovarov a služieb navrhovateľa, keďže majiteľ označenie nepoužíval.

Navrhovateľ spolu s odôvodnením návrhu predložil nasledujúce doklady:

- kópiu faktúry č. 20220001 z 24.3.2022 vystavenú za služby súvisiace s propagáciou a predajom nehnuteľností z projektu Panské Lúky, ktoré za finančný obnos poskytla spoločnosť RightCode, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice (majiteľ napadnutej ochrannej známky) odberateľovi služieb - spoločnosti Alpine Property, s. r. o., Smreková 2, 044 20 Malá Ida (navrhovateľ), (doklad č. 1);
- kópiu faktúry č. 20220002 z 24.5.2022 za poskytnuté služby súvisiace s predajom nehnuteľnosti č. 2 z projektu Panské Lúky v Malej Ide, ako dodávateľ služieb je na faktúre uvedená spoločnosť RightCode, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice a ako odberateľ spoločnosť Alpine Property, s. r. o., Smreková 2, 044 20 Malá Ida, (doklad č. 2);
- výtlačok z webovej stránky fajnereality.sk, na ktorej bol ponúkaný na predaj rodinný bungalov č. 2 v Malej Ide, na stránke sú okrem podrobného popisu rodinného bungalovu s fotografiami a pôdorysom uvedené kontaktné údaje, ako je telefónne číslo, email info@fajnereality.sk a názov webovej stránky www.fajnereality.sk, doklad nie je datovaný (doklad č. 3);
- údaje z registra WHOIS.SK-NIC.SK s výsledkom vyhľadávania domény panskeluky.sk, doména bola vytvorená 1.10.2020, jej držiteľom ja spoločnosť RightCode, s. r. o. (doklad č. 4);
- výpis z obchodného registra spoločnosti RightCode, s. r. o., ktorá bola do obchodného registra zapísaná 19.8.2014, okrem iného aj pre „*sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť), prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, čistiacie a upratovacie služby, vedenie účtovníctva, prípravné práce k realizácii stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov*“, konateľmi spoločnosti sú p.

Matej Minarik (prihlasovateľ napadnutej ochrannkej známky pred prevodom na spoločnosť RightCode, s. r. o.) a p. JUDr. Matúš G., ktorý je v spoločnosti aj spoločník, (doklad č. 5);

- kópiu cenovej ponuky architektonickej štúdie 16 RD v lokalite Panské Lúky v Malej Ide z 8.12.2020, ktorú vypracovala spoločnosť 96project, s. r. o., Košice, pre navrhovateľa, (doklad č. 6);
- kópiu cenovej ponuky projektu 16x RD pre Územné konanie, Stavebné konanie, Realizačný projekt z 5.8.2021, cenovú ponuku vypracovala spoločnosť 96project, s. r. o., Košice, pre navrhovateľa, z údajov v nej uvedených je zrejmé, že investorom projektu je spoločnosť ALPINE PROPERTY, s. r. o., (navrhovateľ) a ponuka sa týka jednotlivých rodinných domov v rámci projektu Panské Lúky v Malej Ide, (doklad č. 7);
- kompletne promo projektu Panské Lúky - predstavuje reklamný materiál navrhovateľa, ktorý podrobne opisuje projekt Panské Lúky, lokalitu Malá Ida, konštrukčné a architektonické riešenie rodinných domov, súčasťou materiálu je odkaz na navrhovateľa (telef. číslo, email, webová stránka), taktiež je v materiáli na každej jeho strane uvádzané slovné spojenie Panské Lúky, doklad nie je datovaný, (doklad č. 8);
- kópiu faktúry č. FV220201 zo 17.2.2022, ktorá bola vystavená za spracovanie vizualizácií Panské Lúky spoločnosťou SAKALA architects, s. r. o., Prešov, pre odberateľa ALPINE PROPERTY, s. r. o., Malá Ida, (doklad č. 9);
- kópiu stavebného povolenia č. MI/2021/00300-OCU z 11.11.2021, ktoré bolo vydané obcou Malá Ida navrhovateľovi na stavbu rodinného domu „A“ Panské Lúky, v katastri Malá Ida, na jeho žiadosť z 13.9.2021, (doklad č. 10);
- žiadosť o názov ulice „Panské Lúky“ z 3.5.2022, ktorou navrhovateľ žiadal obec Malá Ida o pomenovanie ulice v Malej Ide, (doklad č. 11);
- referenčný článok s názvom „Rýchlosť výstavby z Ytongu ocenil aj developer projektu Panské Lúky“ z 5.9.2022, ktorý bol zverejnený na webovej stránke spoločnosti Xella Slovensko, s. r. o., ktorej služby developer - navrhovateľ využíval od prípravy projektu až po priebeh výstavby. V úvode článku je informácia o tom, že investorom a developerom projektu je spoločnosť ALPINE PROPERTY, s. r. o. V článku sa ďalej píše o výstavbe rodinných domov v rámci projektu Panské Lúky v Malej Ide, pri výstavbe ktorých spoločnosť navrhovateľa použila aj pórobetón Ytong. V článku majiteľ spoločnosti navrhovateľa Alpine Property, s. r. o., p. Marek E. okrem iného uviedol, že si zvolil stavebný materiál Ytong pri výstavbe rodinných domov v rámci projektu Panské Lúky, článok bol zverejnený po podaní prihlášky napadnutej ochrannkej známky, avšak z dokladu č. 13 je zrejmé, že sa článok pripravoval skôr, (doklad č. 12);
- emailovú komunikáciu medzi spoločnosťou Figura Public Relations, s. r. o., a p. Marekom E. v súvislosti s prípravou článku opísaného v doklade č. 12, komunikácia je z 13.5.2022 a jej obsahom je okruh otázok do pripravovaného článku pre spoločnosť Xella, s. r. o., súčasťou otázok sú aj informácie týkajúce sa projektu Panské Lúky v Malej Ide (doklad č. 13);
- kópiu zmluvy o dielo, ktorá bola uzavretá medzi spoločnosťou navrhovateľa ALPINE PROPERTY, s. r. o., a spoločnosťou MI – home, s. r. o., 1.3.2022, zmluva obsahuje úvodné ustanovenia s informáciami o tom, že podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou 96 project, s. r. o., Košice, ktorá sa týka stavby rodinného domu v malej Ide „A-O“ Panské Lúky. Ďalej je v úvodných ustanoveniach uvedené, že pred uzatvorením tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná na základe záväznej objednávky objednávateľa z 12.11.2021 a v súlade s projektovou dokumentáciou pre objednávateľa zemné práce a výstavbu základových konštrukcií na stavbách rodinných domov v Malej Ide „A-O“ Panské Lúky, pričom stavebnisko predstavujú pozemky vo vlastníctve objednávateľa, t. j. spoločnosti navrhovateľa, (doklad č. 14);
- kópiu zmluvy o splátkovom úvere č. 2301786253/8370 z 30.3.2022 uzatvorenú medzi navrhovateľom a bankou Oberbank AG, Bratislava, poskytnutý úver bol určený výhradne na financovanie kúpy pozemkov v obci Malá Ida a výstavby rodinných domov v obci Malá Ida realizovaných v rámci projektu Panské Lúky navrhovateľom, (doklad č. 15);
- výtlačok webovej stránky panskeluky.eu patriacej navrhovateľovi obsahuje okrem označenia „Panské Lúky“ propagačné informácie o developerskom projekte „Panské Lúky“ v Malej Ide, uvedená je informácia, že s realizáciou druhej etapy projektu navrhovateľ začal 1.6.2022, na stránke sú uvedené tiež kontaktné údaje na navrhovateľa, odkaz na predajcu rodinných domov – spoločnosť AAREALITY, Košice a realitného makléra Mareka Matiho, a tiež informácia o banke, ktorá financuje projekt, t. j. Oberbank AG, (doklad č. 16);
- výtlačok facebookového profilu označeného „Panské Lúky“ s ponukou rodinných domov na predaj v Malej Ide realizovaných prostredníctvom projektu Panské Lúky, súčasťou stránky sú aj odkazy na spoločnosť Fajne-Reality.sk, pri odkaze na túto spoločnosť možno identifikovať dátum 18.12.2022, 24.11.2022, 14.11.2022, 8.12.2022, 153 ľuďom sa stránka páči a má 161 sledovateľov, stránka bola vytvorená 11.12.2021, obsiahnutý je odkaz na webovú stránku panskeluky.eu (doklad č. 17);

- nedatovaný výtlačok zo stránky www.nehnutenosti.sk s ponukou konkrétnych rodinných domov z projektu Panské Lúky v Malej Ide na predaj, ktoré sa na stránke inzerujú, (doklad č. 18);
- nedatovaný výtlačok zo stránky www.aarealitykosice.sk s ponukou rodinných domov z projektu navrhovateľa Panské Lúky v Malej Ide na predaj, výtlačok obsahuje kontaktné údaje na spoločnosť AAREALITY, Košice, (doklad č. 19);
- email od spoločnosti Websupport, s. r. o., pre Mareka E. (jediný spoločník spoločnosti navrhovateľa) z 2.2.2023 s informáciou o tom, že spoločnosť Websupport.sk prijala žiadosť od majiteľa ochrannej známky „Panské Lúky“ o zrušenie alebo zmenenie domén panskeluky.eu a panskeluky.com, (doklad č. 20);
- email od spoločnosti nehnutenosti.sk pre spoločnosť AAREALITY, Košice z 3.2.2023 s informáciou o tom, že prijali list od majiteľa ochrannej známky „Panské Lúky“, ktorý požiadal o úpravu inzercie týkajúcej sa predaja rodinných domov v Malej Ide z projektu Panské Lúky, a to z dôvodu, že je majiteľom ochrannej známky „Panské Lúky“, (doklad č. 21);
- kópiu listu majiteľa napadnutej ochrannej známky zo 6.2.2023 adresovaného navrhovateľovi, v ktorom ho majiteľ vyzval na upustenie od používania označenia „Panské Lúky“ bez jeho súhlasu pri označovaní developerského projektu navrhovateľa realizovaného v Malej Ide, tiež požiadal navrhovateľa, aby o danej skutočnosti informoval aj svojich obchodných partnerov spolupracujúcich na projekte a zároveň ich upovedomil o upustení používania označenia „Panské Lúky“ bez súhlasu majiteľa ochrannej známky „Panské Lúky“, (doklad č. 22).

Majiteľ napadnutej ochrannej známky v reakcii na podaný návrh predložil:

- komunikáciu cez WhatsApp medzi JUDr. Matúšom G. (konateľ spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky) a p. Marekom E. (konateľ spoločnosti navrhovateľa) z 28.9.2020 a 1.10.2020, ktorá sa týka otázky pomenovania plánovanej individuálnej bytovej výstavby v Malej Ide. Na otázku JUDr. G., ako sa bude volať IBV v Malej Ide, odpovedá p. Marek E., že oficiálne sa časť toho územia volá „panské pole“ a „veľké lúky“, v odpovedi následne JUDr. Matúš G. uviedol, že by nebolo zle pokračovať v existujúcich názvoch a navrhol „panské pole“ alebo „panské lúky“. Komunikácia pokračovala 1.10.2020, a JUDr. G. pánovi E. navrhol ešte pomenovanie „na panskom“, avšak z následnej stručnej komunikácie možno predpokladať, že sa dohodli na názve „panské lúky“, (príloha č. 1);
- čestné vyhlásenie o pravosti vytlačenej komunikácie z mobilného zariadenia - ide o čestné vyhlásenie od JUDr. Matúša G., konateľa spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky, zo 4.4.2023, v ktorom je uvedené, že s obsahom predloženej emailovej komunikácie sa nemanipulovalo, (príloha č. 2);
- údaje z registra whois.sk-nic.sk s výsledkom vyhľadávania domény panskeluky.sk, doména bola vytvorená 1.10.2020 a jej držiteľom je spoločnosť RightCode, s. r. o., Košice, (príloha č. 3);
- kópiu emailu od spoločnosti EXO TECHNOLOGIES, spol. s r. o., Bratislava, pre p. Mateja Minarika (pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky) s informáciou o prijatí platby za doménu panskeluky.sk z 1.10.2020, (príloha č. 4);
- komunikáciu cez WhatsApp medzi JUDr. Matúšom G. a p. Marekom E. zo 4.6. a 5.6.2022, ktorá sa týka informácií splátok za bytovú jednotku a tiež p. Marek E. žiada p. JUDr. G., aby stiahol inzerciu poskytovanú prostredníctvom spoločnosti FajneReality (príloha č. 5).

V súvislosti s dôkaznými prostriedkami predloženými navrhovateľom je potrebné uviesť, že niektoré z nich nie sú datované alebo sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Nedatované dôkazy je však možné vzhľadom na ich obsah a ďalšie predložené dôkazné prostriedky, ktoré im dodávajú objektivitu a potvrdzujú ich, vziať do úvahy a nemožno ich ako celok odmietnuť. K dôkazom, ktoré sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, je nutné uviesť, že nie sú bez významu, pretože v spojitosti s ďalšími predloženými dôkazmi môžu byť podporne využité na interpretáciu zámeru majiteľa pri podaní prihlášky, prípadne prezentujú informácie, ktoré boli pripravované ešte v relevantnom období.

V súvislosti s argumentmi navrhovateľa je nutné uviesť, že uplatniť predmetný námietkový dôvod v námietkach, resp. v návrhu na vyhlásenie ochrannej známky 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 známkov 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.

Z podaného návrhu a navrhovateľom predložených dôkazov vyplynulo, že navrhovateľ, spoločnosť ALPINE PROPERTY, s. r. o., je investorom a developerom projektu Panské Lúky v Malej Ide a s realizáciou tohto projektu začal navrhovateľ v roku 2021. Ako vyplynulo z obsahu predložených dôkazov už na konci roka 2020 v rámci prvotných príprav developerského projektu Panské Lúky v Malej Ide, navrhovateľ oslovil spoločnosť 96 project, s. r. o., Košice, s požiadavkou na vyhotovenie cenovej ponuky architektonickej a interiérovej štúdie typického rodinného domu v projekte Panské Lúky v Malej Ide. Spoločnosť 96 project, s. r. o., vytvorila pre navrhovateľa aj promo projektu Panské Lúky, v ktorom je označenie „Panské Lúky“ používané v súvislosti s projektom navrhovateľa. Skutočnosť, že navrhovateľ označenie „Panské Lúky“ používal už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 23.7.2022, vyplýva aj zo žiadosti o povolenie na stavbu rodinného domu, ktorá bola 13.9.2021 adresovaná obci Malá Ida ako príslušnému stavebnému úradu. Z obsahu povolenia, ktoré obec pre navrhovateľa 11.11.2021 vydala, je tiež zrejmé, že sa vydáva pre spoločnosť ALPINE PROPERTY, s. r. o., na výstavbu rodinného domu patriaceho do projektu Panské Lúky. Následne v roku 2022 navrhovateľ požiadal obec Malá Ida aj o pomenovanie ulice Panské Lúky s rodinnými domami z projektu Panské Lúky.

Aj ďalšie navrhovateľom predložené dôkazy svedčia o tom, že označenie Panské Lúky používal v súvislosti s projektom výstavby rodinných domov v rámci projektu v Malej Ide, a to pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ide napr. o zmluvu o splátkovom úvere určenom na projekt Panské Lúky, zmluvu so spoločnosťou MI – Home, s. r. o., týkajúcu sa zemných prác a výstavby základových konštrukcií domov z projektu Panské Lúky, výtlačok webovej stránky panskeluky.eu s informáciami o tom, že 1.6.2022 navrhovateľ začal už s realizáciou druhej etapy projektu Panské Lúky, výtlačok tiež obsahuje odkaz na predajcu rodinných domov – spoločnosť AAREALITY, Košice a realitného makléra Mareka M.

Navrhovateľ tiež predloženými dôkazmi poukazoval na spoluprácu s majiteľom napadnutej ochrannej známky - spoločnosťou RightCode, s. r. o., v roku 2021, ktorá sa týkala sprostredkovania predaja rodinných domov z projektu Panské Lúky v Malej Ide, ich propagácie prostredníctvom sociálnych sietí, reklamných bannerov a webovej stránky. Navrhovateľ tiež uviedol, že uzavrel ústnu dohodu s majiteľom napadnutej ochrannej známky o tom, že na účet navrhovateľa registruje doménu www.panskeluky.sk. Ako vyplynulo z dôkazu č. 1, navrhovateľ za uvedené poskytnuté služby majiteľovi zaplatil. Majiteľ napadnutej ochrannej známky doménu www.panskeluky.sk registroval takým spôsobom, že sa stal jej vlastníkom a neskôr majiteľ pristúpil k presmerovaniu tejto domény na jeho webovú stránku www.fajnereality.sk. Predložený dôkaz č. 3 predstavuje webovú stránku fajnereality.sk, na ktorej bol inzerovaný predaj rodinného domu v Malej Ide z projektu Panské Lúky.

Z dôkazov tiež vyplynulo, že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky pre navrhovateľa sprostredkovala aj predaj rodinného domu z projektu Panské Lúky v Malej Ide. Za sprostredkovanie predaja rodinného domu navrhovateľ majiteľovi zaplatil (predložená faktúra z 24.5.2022). O tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal pri podaní jej prihlášky vedomosť o existencii označenia „Panské Lúky“ svedčí napr. aj výtlačok facebookového profilu Panské Lúky, ktorého súčasťou je aj odkaz na webovú stránku www.fajnereality.sk, t. j. webová stránka, ktorá sprostredkovala predaj rodinných domov z projektu Panské Lúky v obci Malá Ida pre spoločnosť RightCode, s. r. o.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení uviedol, že navrhovateľ nepravdivo uviedol, že prípravy projektu sa začali v roku 2020, pretože podľa názoru majiteľa samotná komunikácia o projekte začala už v roku 2019, avšak svoje tvrdenie majiteľ nepodložil žiadnym dôkazom. Majiteľ predložil komunikáciu cez WhatsApp z 28.9.2020 a 1.10.2020 medzi JUDr. Matúšom G. (konateľ spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky) a p. Marekom E. (konateľ spoločnosti navrhovateľa), ktorá sa týkala názvu pre plánovaný projekt výstavby rodinných domov v Malej Ide. V nej Marek E. uviedol, že časť územia v Malej

Ide sa volá „panské pole“ a „veľké lúky“, načo JUDr. G. navrhol, aby pokračovali v existujúcich názvoch a pripojil názvy „panské pole“ alebo „panské lúky“. V pokračujúcej stručnej komunikácii z 1.10.2020 JUDr. G. navrhol ešte pomenovanie „na panskom“, avšak z následnej stručnej komunikácie možno predpokladať, že sa dohodli na názve „panské lúky“.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodíť 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.

Na naplnenie uplatneného dôvodu musí v dôsledku prihláseného označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane majiteľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by majiteľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv navrhovateľa. Ako už bolo uvedené, pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do jeho práv, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je požadovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére navrhovateľa. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu majiteľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, teda v tomto prípade na 23.7.2022.

Na zistenie, či majiteľ 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 majiteľa 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 majiteľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď by podaním prihlášky ochrannej známky majiteľ 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 označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti na zistenie, či majiteľ pri podaní prihlášky ochrannej známky konal v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známost (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, 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.

Pred samotným zhodnotením a posúdením prvej podmienky uplatneného ustanovenia – vedomosti – úrad považuje za potrebné uviesť, že prihlasovateľom napadnutej ochrannej známky bol p. Matej Minarik, a preto skúmanie podania prihlášky v nie dobrej viere sa spája s jeho osobou. V čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (dátum podania prihlášky 23.7.2022) bol p. Matej Minarik konateľom spoločnosti RightCode, s. r. o., na ktorú bola ochranná známka následne prevedená (prevod zapísaný do registra 14.3.2023). Zároveň je potrebné zdôrazniť, že úrad posudzuje podmienky uplatneného ustanovenia vo vzťahu k prihlasovateľovi, alebo majiteľovi v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. v predmetnom prípade vo vzťahu k p. Matejovi Minarikovi, avšak nemožno opomenúť ani konanie majiteľa v čase po prevode ochrannej známky na spoločnosť RightCode, s. r. o., pretože aj toto konanie môže mať vplyv na vyhodnotenie naplnenia uplatneného námietkového dôvodu.

Prvú z podmienok uplatneného ustanovenia, vedomosť majiteľa v čase podania prihlášky ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, možno považovať za splnenú. Majiteľ si 23.7.2022 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá je slovná, tvorená slovným spojením „Panské Lúky“, a ktorá je zhodná s označením, ktoré pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používal

navrhovateľ. Podľa zistených okolností p. Minarik v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o tom, že označenie, ktoré si prihlasuje ako ochrannú známku, v tom čase používal už navrhovateľ, a spoločnosť RightCode, s. r. o., v ktorej v tom čase vystupoval ako konateľ, so spoločnosťou navrhovateľa spolupracovala pri propagácii projektu Panské Lúky navrhovateľa a pri inzercii a predaji rodinných domov postavených v rámci tohto projektu. Uvedené skutočnosti vyplynuli z návrhu aj z vyjadrenia k návrhu majiteľom, rovnako ako aj z predložených skôr opísaných dôkazov týkajúcich sa ich vzájomnej spolupráce.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k návrhu poukazyval na emailovú komunikáciu medzi zástupcom spoločnosti navrhovateľa a majiteľa z 28.9.2020 a 1.10.2020, t. j. pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ohľadne pomenovania pre projekt v obci Malá Ida, pričom ako vhodné sa obom zúčastneným tejto komunikácie zdalo pokračovať v už existujúcich pomenovaniach v tejto lokalite, a to „panské pole“ a „veľké lúky“, na ktoré upozornil p. Marek E. (konateľ navrhovateľa). Z odpovede JUDr. G., že pomenovanie „panské pole“ *zníe fajn a „panská lúka“ je fajn, nepôsobí tak roľnícky*, majiteľ napadnutej ochrannej známky odvodil autorstvo označenia projektu Panské Lúky jednoznačne pre spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky. Zároveň majiteľ uviedol, že aj skutočnosť, že v návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa navrhovateľ nedožadoval autorstva označenia „Panské Lúky“ pre p. E. ako konateľa spoločnosti navrhovateľa, svedčí v prospech tvrdenia majiteľa o tom, že autorom označenia projektu „Panské Lúky“ je jednoznačne spoločnosť RightCode, s. r. o., prostredníctvom svojho konateľa JUDr. Matúša G. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že uplatnený dôvod v zmysle ustanovenia § 7 písm.

j) zákona o ochranných známkach pri jeho posudzovaní nevyžaduje skúmanie autorstva napadnutého označenia, pretože rozhodujúce pri zhodnotení, či prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, je posúdenie, či majiteľ pri podaní prihlášky vedel o existencii označenia používaného treťou osobou, mal nečestný zámer či nekalý úmysel a či neexistuje dôvod, ktorý by jeho konanie ospravedlňoval. K záverom majiteľa ohľadom jeho autorských práv k označeniu projektu Panské Lúky je potrebné konštatovať, že z vyjadrení navrhovateľa ani majiteľa, rovnako ako z predložených dôkazov nie je možné objektívne posúdiť, či by toto označenie na jednej strane naplňovalo znaky autorského diela (navyššie otázku existencie autorského diela je oprávnený posúdiť len súd) a na druhej strane, či by majetkové práva k tomuto označeniu mali patriť spoločnosti majiteľa. Zároveň je potrebné uviesť, že pokiaľ by aj bolo možné autorstvo k označeniu „Panské Lúky“ prisúdiť JUDr. G. či spoločnosti RightCode, s. r. o., tak táto skutočnosť by nijako neoprávňovala p. Mateja Minarika podať si prihlášku ochrannej známky s označením „Panské Lúky“, ani by táto skutočnosť nijakým spôsobom nevyvracala možnosť, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. V tejto súvislosti nemožno opomenúť skutočnosť, že p. Minarik v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky jednoznačne vedel, že predmetné označenie bolo vytvorené pre to, aby ho pri svojej činnosti používal iný subjekt – navrhovateľ.

Druhou podmienkou, 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. Zo zistených okolností vyplýva, že majiteľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 23.7.2022, začal spolupracovať s navrhovateľom v súvislosti s propagáciou, inzerciou a predajom rodinných domov z projektu Panské Lúky v Malej Ide. O spolupráci svedčia predložené dôkazy navrhovateľom, ale aj majiteľom. Okrem skôr opísanej komunikácie týkajúcej sa názvu projektu Panské Lúky v roku 2020, registrácii domény panskeluky.sk majiteľom v roku 2020, došlo aj k ústnej dohode o spolupráci medzi majiteľom a navrhovateľom a napriek jej spochybňovaniu zo strany majiteľa, navrhovateľ predložil faktúru z 24.3.2022, v ktorej bolo fakturované za reklamu (Facebook, TopReality, Nehnutelnosti), webhosting panskeluky.sk, reklamný banner, teda služby, ktoré spoločnosť RightCode, s. r. o., poskytla navrhovateľovi, čo poukazuje a potvrdzuje spoluprácu medzi nimi pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. O vzájomnej spolupráci pri predaji nehnuteľnosti svedčí aj navrhovateľom predložená faktúra z 24.5.2022, a to za predaj rodinného domu v rámci projektu Panské Lúky, ktorý sprostredkovala spoločnosť RightCode, s. r. o.

Z vyjadrení oboch účastníkov konania vyplýva, že spolupráca medzi nimi prebiehala, a že sa dohodli na registrácii domény panskeluky.sk. Navrhovateľ za registráciu domény panskeluky.sk spoločnosti RightCode, s. r. o., riadne zaplatil (predložená faktúra). Samotný majiteľ nepoprel registráciu domény a vo vyjadrení uviedol, že *dôkazom o spolupráci medzi ním a navrhovateľom je aj registrácia predmetnej domény*. Práve samotný názov projektu, doména a práca predstavujú podľa majiteľa jeho vklad do projektu, ktorý realizoval navrho-

vateľ. Majiteľ však tiež zdôraznil, že medzi ním a navrhovateľom nebola nikdy uzatvorená zmluva o spolupráci, a preto tvrdenia navrhovateľa o ukončení ich spolupráce, pretože iná realitná spoločnosť im ponúkla lepšie podmienky, považuje majiteľ za nezmyselné. Upozornil, že ukončené bolo len sprostredkovanie predaja nehnuteľností. Úrad považuje za potrebné uviesť, že aj ústna dohoda predstavuje typ dohody podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ako vyplynulo z predložených dôkazov, navrhovateľ bol subjekt, ktorý označenie „Panské Lúky“ používal pri príprave a realizácii developerského projektu „Panské Lúky“ v Malej Ide, pričom o tejto skutočnosti majiteľ vedel, spolupracoval s navrhovateľom ako vyplynulo z predložených faktúr a aj z vyjadrenia majiteľa, a preto fakt či mal uzatvorenú zmluvu s navrhovateľom a v akej forme, nie je v predmetnom prípade pri preukazovaní nie dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky rozhodný. Na žiadnych dôkazoch, ktoré sa týkali napr. vybavovania stavebných povolení, architektonických štúdií, bankového úveru na realizáciu projektu nebola spoločnosť majiteľa uvedená, čo nehovorí v prospech tvrdenia majiteľa o tom, že registrácia ochrannej známky „Panské Lúky“ bola logickým vyústením práce spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Pri posúdení časových súvislostí možno uviesť, že k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky (v tom čase p. M. Minarikom) došlo 23.7.2022, teda necelé dva roky po registrácii domény p. Minarikom, po pripravenom návrhu pomenovania projektu (komunikácia z WhatsAppu z roku 2020), a tiež už po dvojročnej spolupráci medzi majiteľom a navrhovateľom vykonávanej na základe ústnej dohody. Skutočnosť, že si p. M. Minarik prihlásil na registráciu označenie „Panské Lúky“ 23.7.2022, teda v čase, keď navrhovateľ začal spolupracovať s inou realitnou kanceláriou pri sprostredkovaní predaja rodinných domov z projektu Panské Lúky (dôkaz č. 8 a č. 16 - na výťažku z webovej stránky panskeluky.eu je odkaz na realitnú kanceláriu AAREALITY Košice a tiež informácia o realizovaní druhej etapy projektu navrhovateľom – 1.6.2022), pričom majiteľ vedel, že označenie „Panské Lúky“ pri svojej činnosti používal iný subjekt, poukazuje na to, že prihláška ochrannej známky nebola podaná s cieľom rozvíjať vlastné podnikanie majiteľa, ale zámerom majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo chrániť označenie, ktoré využíval pri svojej podnikateľskej činnosti iný subjekt. Majiteľ si tak musel byť vedomý toho, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a jej zápisom do registra vo svojom mene dostane navrhovateľa do nevýhodného postavenia a tiež, že mu bude môcť brániť v používaní tohto označenia.

V súvislosti s uvedeným je potrebné poukázať aj na následnú činnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky, keď navrhovateľa listom zo 6.2.2023 vyzval na upustenie od používania označenia „Panské Lúky“ bez jeho súhlasu pri označovaní developerského projektu Panské Lúky a zároveň navrhovateľa požiadal, aby o tejto skutočnosti informoval aj svojich obchodných partnerov spolupracujúcich na projekte „Panské Lúky“ (dôkaz č. 22), pričom prevod ochrannej známky z p. Mateja Minarika na spoločnosť RightCode, s. r. o., bol zapísaný až 14.3.2023. Navrhovateľovi bol tiež doručený 2.2.2023 email od spoločnosti Websupport, s. r. o. (dôkaz č. 20) s informáciou o tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal o zrušenie alebo zmenenie domén navrhovateľa, a to panskeluky.eu a panskeluky.com. Tiež nemožno opomenúť ani email od spoločnosti nehnuteľnosti.sk pre spoločnosť AAREALITY, Košice z 3.2.2023 (dôkaz č. 21), v ktorom majiteľ napadnutej ochrannej známky „Panské Lúky“ žiadal o úpravu inzercie týkajúcej sa predaja rodinných domov v Malej Ide z projektu Panské Lúky.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že na účely posudzovania zlej viery je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné okolnosti veci - teda najmä skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. V tomto prípade však nemožno neprihliadnuť aj na okolnosti po podaní prihlášky, pretože tieto môžu prispieť k zisteniu pohnútky prihlasovateľa, ktorá ho viedla k podaniu prihlášky ochrannej známky. Za relevantnú okolnosť je tak potrebné považovať aj konanie majiteľa po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, keď vo februári 2023 (pár dní po zápise označenia do registra ochranných znáмок – 31.1.2023) upozornil navrhovateľa na existenciu napadnutej ochrannej známky, poukázal na to, že navrhovateľ toto označenie môže používať len so súhlasom majiteľa ochrannej známky, prípadne má od používania tohto označenia upustiť a zároveň má o tom informovať svojich obchodných partnerov. Táto výzva naznačuje úmysel majiteľa zabrániť navrhovateľovi v používaní označenia „Panské Lúky“, resp. toto používanie podmieňuje súhlasom zo strany majiteľa napadnutej ochrannej známky, a to napriek tomu, že majiteľ vedel, že navrhovateľ označenie používal už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené, podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom možno považovať za zámerné, s cieľom získať určité zvýhodnené postavenie, resp. s cieľom blokať navrhovateľa a jeho činnosť.

Po zohľadnení zistených skutočností možno konštatovať, že preukázané konanie majiteľa zreteľne poukazuje na jeho zámer, ktorým nebolo požívať označenie, ktoré si prihlásil na označovanie svojich služieb, ale s cieľom chrániť označenie, o ktorom vedel, že ho používa iný subjekt, s ktorým spolupracoval. Hoci majiteľ vo svojich podaniach opakovane tvrdil, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, vytvoril on a chce ju používať neskôr pri developerských projektoch, ktoré plánuje v budúcnosti uskutočniť, z okolností prípadu vyplynulo, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky si majiteľ musel byť vedomý toho, že jej podaním a zápisom navrhovateľovi spôsobí ujmu tým, že ho dostane do nevýhodného postavenia, pretože navrhovateľ bude môcť na území Slovenskej republiky naďalej používať predmetné označenie pri rozbehnutom projekte „Panské Lúky“ len so súhlasom spoločnosti RightCode, s. r. o. (po prevode ide o majiteľa napadnutej ochrannej známky), inak sa vystavuje riziku, že bude porušovať jeho práva. Je zrejmé, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky a následne získanie ochrany pre predmetné označenie zo strany majiteľa dostalo navrhovateľa do závislého postavenia vo vzťahu k spoločnosti majiteľa, čo možno vnímať ako konanie v rozpore s oprávnenými záujmami navrhovateľa, t. j. spoločnosti, ktorá s majiteľom spolupracovala a ktorá v 1.6. 2022 začala s realizáciou druhej etapy projektu Panské Lúky (dôkaz č. 16). Navyše, navrhovateľ by mohol prísť aj o finančné prostriedky získavané v súvislosti s realizáciou a následnou inzerciou a propagáciou viažucou sa na projekt Panské Lúky. Zlý úmysel majiteľa tak možno považovať za preukázaný, pričom nezáleží na tom, či majiteľa sám považoval svoje konanie za zlé. Konanie majiteľa možno posúdiť ako konanie v rozpore s uznávanými štandardami etického správania s cieľom blokovat' a poškodiť navrhovateľa alebo získať neoprávnenú výhodu pre seba.

V danej súvislosti je ešte potrebné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery síce spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade na navrhovateľovi), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno v určitom zmysle prechádza na prihlasovateľa/majiteľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky odôvodniť, resp. ospravedlniť. Majiteľ uviedol, že on je autorom označenia „Panské Lúky“ a tiež podotkol, že medzi ním a navrhovateľom bola ukončená spolupráca týkajúca sa predaja nehnuteľností (predložená komunikácia z WhatsAppu). Zároveň sám majiteľ vo vyjadrení k návrhu uviedol, že si podal prihlášku ochrannej známky preto, aby chránil svoje práva a oprávnené záujmy, a nie preto, aby ju používal.

Majiteľom uvedené skutočnosti vo vyjadrení k návrhu na neplatnosť neospravedlňujú jeho konanie a nemeňia nič na tom, že v preskúmanom prípade bola preukázaná vedomosť majiteľa o oprávnenom používaní označenia „Panské Lúky“ navrhovateľom, ako aj to, že majiteľ musel vedieť, že navrhovateľ má záujem predmetné označenie aj naďalej používať. Nemeňia teda nič na tom, že majiteľ si musel byť vedomý, že registráciou napadnutej ochrannej známky výlučne vo svojom mene a nadobudnutím práv k ochrannej známke môže navrhovateľa obmedziť v používaní označenia „Panské Lúky“ a spôsobiť mu tak ujmu. Vzhľadom na absenciu dôvodu, ktorý by konanie majiteľa ospravedlňoval, je v predmetnom prípade za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky potrebné vidieť nečestný úmysel majiteľa, resp. snahu privlastniť si označenie, o ktorom vedel, že ho používa navrhovateľ. Nečestný úmysel majiteľa už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nepochybne pritom potvrdzuje tiež to, že pár dní po zápise napadnutej ochrannej známky do registra ochranných známk vyzval navrhovateľa, aby s používaním označenia „Panské Lúky“ prestal (výzva súčasného majiteľa zo 6.2.2023 na zdržanie sa používania ochrannej známky, ochranná známka zapísaná do registra 31.1.2023, dôkaz č. 22), t. j. majiteľ krátko po zaregistrovaní napadnutej ochrannej známky reálne bránil navrhovateľovi v používaní predmetného označenia.

Majiteľ tak svojím vyjadrením nijako neospravedlnil svoje konanie ani neuviedol oprávnené dôvody, ktoré ho viedli k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie používané 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. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, konanie majiteľa pri podaní prihlášky možno oprávnenne považovať za špekulatívne, pretože základnou funkciou ochrannej známky je individualizovať tovary a služby majiteľa, nie obmedzenie alebo blokovanie inej osoby pri používaní označenia, prípadne takýmto spôsobom prinútenie tejto osoby prijať určité rozhodnutia či vynútenie riešenia vzniknutej konfliktnej situácie vo svoj prospech.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, možno dospieť k záveru, že navrhovateľ relevantnými dôkazmi zdôvodnil a preukázal, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Bolo preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami. Zároveň možno konštatovať, že majiteľ nepreukázal, že by existoval dôvod na ospravedlnenie jeho konania a hoci uviedol argumenty, ktoré podľa neho svedčia o tom, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v dobrej viere, nemožno ich považovať za dôvody, ktoré by jeho konanie ospravedlňovali. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach možno preto považovať za naplnené.

Navrhovateľ v návrhu tiež skonštatoval, že k zápisu označenia „Panské Lúky“ ako ochrannej známky nikdy nemalo dôjsť, keďže predmetné označenie napĺňalo zákonné podmienky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého sa do registra nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb. K uvedenému tvrdeniu navrhovateľa považuje úrad za potrebné uviesť, že napadnutá ochranná známka „Panské Lúky“ pozostáva zo slovného spojenia, ktoré neposkytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o druhu, účele či zemepisnom pôvode takto označených služieb. Vo vzťahu k zapísaným službám v triedach 35, 36, 37 a 42 teda nejde o také slovné spojenie, ktoré by výlučne pomenúvalo konkrétne služby, alebo by bolo vyjadrením ich vlastností, a ani ho nemožno považovať za zemepisné označenie, keďže spotrebiteľská verejnosť si nebude spájať takéto označenie služieb výlučne so zemepisným označením, teda s „Panskými Lúkami“. Avšak vzhľadom na to, že úrad vyhovel uplatnenému dôvodu ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach nebolo z dôvodu hospodárnosti potrebné sa s týmto ustanovením bližšie zaoberať.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o., Františkánska 274/5, 040 01 Košice 1, Slovenská republika
RightCode, s.r.o., Letná 9/27, 040 01 Košice 1, Slovenská republika