



Banská Bystrica 12.08.2024
POZ 2057-2020/N-66-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa My GGO., spol. s r. o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina, Slovenská republika (pred zmenou obchodného mena: express24, spol. s r. o.), zastúpeného v konaní spoločnosťou PLANAVSKY & PARTNERS, s. r. o., 1. mája 52/18, 014 01 Bytča (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 23.09.2020 prihlasovateľom help & future, s. r. o., Tajovského 8568/3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2057-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 02.12.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

O d ô v o d n e n i e :

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2057-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 25.02.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1. a 2., písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 1. a 2. citovaného zákona odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky  č. 253897, ktorej zhodnosť a zameniteľnosť so zverejneným označením je na prvý pohľad nesporná a zrejmá, pretože prihlasovateľ s malými úpravami skopíroval ochrannú známku namietateľa. Namietateľ uviedol, že prihlásené tovary a služby v triedach 16, 35, 36 a 41 zverejneného označenia resp. ich substitúty sú zhodné s tovarmi a službami zapísanými v staršej ochrannej známke namietateľa, a teda celkové posúdenie zámeny nevychádza len z podobnosti kolíznych označení, ale aj z totožnosti zapísaných resp. prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že kolízne označenia sú tvorené obrazovým prvkom v tvare kruhu, v ktorom sú umiestnené tri bodky, za ktorým nasleduje slovné spojenie „help & future“ resp. „help & partners“. V oboch prípadoch tvoria obrazový a slovný prvok „help“ dominantnú časť oboch označení, pričom slovný prvok „future/partners“ má len doplnkový charakter, ako vyplýva aj z praxe, napr. pri spoločnostiach HAVEL & PARTNERS, prípadne Wood & Company, pri ktorých prvá časť slovného spojenia tvorí dominantnú časť označenia, ostatná časť má len doplnujúci charakter.

Podľa namietateľa z fonetického hľadiska zohráva dôležitú úlohu slovné spojenie „help and partners“ resp. „help and future“, ktorý ako celok môže spôsobiť ich zámenu, resp. ich previazanosť. Keďže spotrebiteľ má

tendenciu označenia skracovať a slovné prvky „future/partners“ sú nedištingtívneho charakteru, zaznie pri reprodukcii oboch označení slovo „help“, a preto v tomto prípade možno konštatovať fonetickú zhodu.

Podľa namietateľa zhodný slovný prvok „help“ vo význame „pomoc“ kolíznych označení predstavuje konkrétny prvok smerujúci k uspokojeniu potrieb v danej oblasti podľa druhu poskytovania tovarov a služieb, pre ktoré sú označenia prihlásené/zapísané, pričom slovné prvky „future“ resp „partners“ vo význame budúcnosť/partneri, nie sú schopné takúto spojitosť u spotrebiteľa vyvolať.

Podľa namietateľa je jeho staršia ochranná známka tvorená kombináciou takých prvkov, ktoré zvyšujú jej rozlišovaciu spôsobilosť, pričom v tomto prípade nejde len o samotný obrazový prvok, prípade slovné spojenie, ale o ich jedinečnú kombináciu a presné usporiadanie.

Namietateľ námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov odôvodnil tým, že je osobou, dotknutou na svojich právach podaním prihlášky zverejneného označenia, ktorá nebola podaná v dobrej viere, pretože sa zjavne chcel prihlasovateľ vyhnúť svojim záväzkom voči zmluvným partnerom.

Namietateľ uviedol, že bol kontaktovaný zástupcom prihlasovateľa s tým, že má záujem o spoluprácu pri tvorbe obchodnej značky a jej využití v obchodnom styku, a tak vytvoril a následne dal zaregistrovať ochrannú známku, zatiaľ čo prihlasovateľ založil spoločnosť help & partners s. r. o.. Medzitým však došlo k nezhodám medzi oboma stranami a prihlasovateľ si vytvoril novú spoločnosť help & future, s. r. o. s rovnakým predmetom podnikania ako spoločnosť help & partners s. r. o. (dôkaz - výpisy z ORSR oboch spoločností) a následne požiadal o zápis zverejneného označenia do registra ochranných známk, ktoré je takmer totožné s ochrannou známkou namietateľa.

Namietateľ uviedol, že počas celej kampani, ktorá bola z časového hľadiska náročná, vrátane poskytnutia know-how, pracoval s ochrannou známkou , avšak prihlasovateľ, aby sa vyhol kompletnému prepracovaniu celej kampane, vytvoril podobné označenie , a ako dôkaz predložil printscreeny časti kampane pod ochrannou známkou namietateľa a pod zverejneným označením prihlasovateľa, avšak e-mailová komunikácia medzi oboma stranami nebola súčasťou podaných námietok).

Podľa namietateľa tak prihlasovateľ nepodal prihlášku zverejneného označenia v dobrej viere aby chránil svoje práva, ale naopak, v snahe poškodiť namietateľa.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad námietkam vyhovel a prihlášku zverejneného označenia POZ 2057-2020 zamietol.

Listom úradu z 12.03.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 13.05.2021 uviedol, že porovnaním kolíznych tovarov a služieb oboch označení prijal záver, podľa ktorého sú podobné len služby v triedach 35, 36 a 41 kolíznych označení. Ďalej poukázal na skutočnosť, že namietateľ nie je oprávnený, resp. nie je držiteľom licencie, vydanéj Národnou bankou Slovenska, na poskytovanie vybraných služieb v triede 36, „*poisťovníctvo, finančníctvo, peňažníctvo, nehnuteľnosti (služby)*“ a ani nepreukázal ich poskytovanie resp. úmysel ich poskytovať.

Podľa prihlasovateľa sa kolízne označenia od seba líšia použitým typom a farbou písma vrátane usporiadania písmen a slabík v slovných prvkoch „future/partners“. Slovný prvok „partners“ staršej ochrannej známky je vyobrazený v odtieňoch sivej farby, je menej viditeľný, do popredia vystupuje slovný prvok „help“, navyše jeho obrazový prvok vyjadruje symbol textovej správy na sociálnych sieťach, na rozdiel od obrazového prvku zverejneného označenia v tvare kruhu, v ktorom sú vyobrazené tri kruhy symbolizujúce rôzne mince.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že dĺžka a intonácia slov má vplyv na posúdenie fonetickej podobnosti označení, a keďže staršia ochranná známka bude reprodukováná s dôrazom na slovný prvok „partners“, resp. na časť „árt“ a zverejnené označenie na slabiku „fjú“ slovného prvku „future“, uvedený rozdiel v prízvuku a znelosti

týchto slovných prvkov bude mať za následok prijatie skutočnosti, že aj napriek zhodnému slovnému prvku „help“ sú označenia foneticky rozdielne.

Podľa prihlasovateľa namietateľ posudzoval kolízne označenia ako označenia s rovnakým významom, ktorým sa snažil dospieť k záveru, že slovný prvok „future“ bude vnímaný rovnako ako „partners“. Na rozdiel od slovného spojenia „helps & partners“, vo význame „pomoc partnerov“, ktorý je spotrebiteľovi všeobecne známy, je podľa prihlasovateľa slovný prvok „future“ označenia „help & future“ vo význame „pomoc do budúcnosti“ menej známy, a preto sú podľa neho sporné označenia zo sémantického hľadiska odlišné a nezaameniteľné.

Podľa prihlasovateľa staršia ochranná známka namietateľa neoplýva vlastnosťami označenia s „dobrým menom“ ako tvrdí namietateľ, keďže tieto vlastnosti ani doteraz nemohla nadobudnúť. Prihlasovateľ ďalej ako dôkaz predložil niekoľko ochranných známok, tvorených slovným prvkom „help“ zapísaných pre zhodné triedy 35, 36 a 41, z ktorých vyplynulo, že namietateľ nie je jediným používateľom označenia „help“ v praxi, a teda si nemôže uplatňovať monopolizáciu tohto slovného prvku pre svoje označenie.

K uplatnenému námietkovému dôvodu týkajúceho sa „dobrej viery“ prihlasovateľ uviedol, že namietateľ predložil také dôkazy, ktoré sa neviažu k žiadnemu časovému údaju, resp. nie sú datované, resp. nie je možné zistiť, či vznikli pred alebo až po podaní prihlášky zverejneného označenia POZ 2057-2020. Zároveň prihlasovateľ podotkol, že podľa namietateľa bolo predložených 7 dôkazov, kým jemu boli poskytnuté v rámci vyjadrenia sa k námietkam len 4 dôkazy.

Prihlasovateľ uviedol, že pri posudzovaní dobrej viery musí byť preukázaná známosť určitej skutočnosti a zlý úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky, pričom samotné tvrdenie namietateľa nepreukazuje konanie prihlasovateľa v nie dobrej viere, najmä keď bol pred podaním prihlášky staršej ochrannej známky, č. 253897 jasne deklarovaný a komunikovaný úmysel prihlasovateľa namietateľovi o vytvorení loga a jeho ďalšom používaní. Tvrdenie namietateľa o konaní prihlasovateľa v zlej viere je nedostatočné a nepostačujúce na preukázanie zlej viery, navyše namietateľ nepreukázal, resp. nepredložil žiadne relevantné dôkazy alebo doklady o tejto skutočnosti (napr. úbytok zákazníkov, zníženie tržieb, poškodzovanie dobrého mena...), najmä však ani používanie staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že z mailovej komunikácie medzi spoločničkou spoločnosti prihlasovateľa (Ing. Vladimíra V.), kde je jasne uvedené, že „obsahom balíčka je výkon funkcie marketingového riaditeľa, ktorý bude mať okrem iného na starosti „firemný vizuál, manuál, firemné logo“ jasne vyplynulo, že namietateľ vystupoval voči prihlasovateľovi v podriadenej pozícii, za ktorú dostal riadne zaplatené, a teda bol jasným prijímateľom objednávky od zadávateľa a ako dôkaz predložil faktúru (FA9-2020/0711), ktorá bola vystavená namietateľom a uhradená objednávateľom.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že mal v úmysle založiť s namietateľom sprostredkovateľskú spoločnosť „help & partners“ v oblasti finančníctva, poisťovníctva a vzdelávania, pričom spoločnosť namietateľa mala vytvoriť logo spolu s grafickým manuálom a na základe dohody mal počas nasledujúcich 12 mesiacov konať namietateľ vykonávať funkciu marketingového riaditeľa, za ktorú mal počas 12 mesiacov dostať riadne zaplatené (emailová komunikácia). Dňa 20.07.2020 bola namietateľom vystavená faktúra (FA9-2020/0711) za vytvorenie grafického návrhu loga, stelesneného v ochrannej známke č. 253897, ktorá bola aj uhradená. Následne si namietateľ na uvedené logo dňa 28.07.2020 podal prihlášku ochrannej známky POZ 1659-2020 (t. j. ochranná známka namietateľa, č. 253897), čo je nepriamo možné považovať za nekalé konanie, kedy de facto ako obchodný zástupca podal prihlášku ochrannej známky vo svoj prospech, čo možno považovať za konanie v nie dobrej viere. Dňa 28.08.2020 namietateľ informoval prihlasovateľa (Ing. V. [redacted]) o podanej prihláške ochrannej známky, ktorú za odmenu (350 eur) po registrácii prevedie na novovytvorenú spoločnosť. Medzitým navrhovateľ (Ing. Tibor M. - konateľ) podľa pokynov prihlasovateľa zabezpečoval prípravy na prezentáciu novej spoločnosti „help & partners“, ktorá sa mala konať 03.09.2020 (objednávky reklamných predmetov zo dňa 16.08.2020, vytvorenie video-pozvánok zo dňa 17.08.2020 vrátane objednávky teplého a studeného bufetu zo dňa 20.08.2020). Keďže konateľ namietateľa odmietol akceptovať isté zmeny v oblasti marketingovej činnosti, bola jeho spolupráca zo strany objednávateľa ukončená a prezentácia novej spoločnosti nakoniec prebehla bez neho. Namietateľ ukončenie spolupráce odmietol a uviedol, že uvedené logo (staršia ochranná

známka namietateľa č. 253897) je ochotný predať za 10 000 eur, z čoho pramení, že práve ochranná známka namietateľa nebola podaná v dobrej viere. Na základe uvedených dôvodov bol prihlasovateľ nútený zmeniť logo do podoby prihlášky zverejneného označenia vrátane názvu spoločnosti pre pokračovanie činnosti, na ktorú vynaložil veľa úsilia vrátane finančných prostriedkov.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie  č. spisu POZ 2057-2020 zapísal do registra ochranných známok pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 16, 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo veci podaných námietok bolo 14.12.2021 vydané rozhodnutie POZ 2057-2020/N-175-2021 (ďalej len prvostupňové rozhodnutie), ktorým bolo námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky POZ 2057-2020 bola zamietnutá.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom a službám.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, keďže namietateľ sa v odôvodnení námietok nezaoberal skúmaním jednotlivých podmienok tohto ustanovenia, prvostupňový orgán tento neposudzoval.

V prvostupňovom rozhodnutí bola konštatovaná skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny vrátane asociácie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom a službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, resp. podobné v nižšej miere s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. V rámci porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje vizuálna podobnosť založená na celkovej obdobnej kompozícii oboch označení a na základe obsiahnutého zhodného slova „help“ a spojovníka nižšia miera fonetickej a sémantickej podobnosti. Zároveň bolo uvedené, že spotrebiteľ označenia vníma ako jeden celok, a práve celkový dojem je kvôli kompozícii, farebnosti a uvedeným zhodným prvkom porovnávaných označení veľmi podobný a bude mať za následok to, že v prípade tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné sa spotrebiteľ bude domnievať, že ide len o ďalší variant staršieho označenia tovarov a služieb toho istého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak aj pri priemernej resp. vyššej pozornosti spotrebiteľa, ktorú venuje niektorým kolíznym službám, je riziko pravdepodobnosti ich zámeny na trhu, a to aj na základe ich asociácie reálne.

Čo sa týka ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu (námietky podané v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach), prvostupňový orgán konštatoval, že s ohľadom na skutočnosť, že námietkam bolo v celom rozsahu vyhovené s ohľadom na naplnenie podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, nebolo dôvodné sa zaoberať posúdením námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (podávateľ rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas s napadnutým rozhodnutím, pričom nesúhlasil jednak s posúdením námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach zo strany prvostupňového orgánu, ako ani s tým, že prvostupňový orgán neposudzoval námietky uplatnené podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti doplnil, že 04. 02. 2022 podal návrh na vyhlásenie staršej ochrannej známky č. 253897 za neplatnú a požiadal úrad o pokračovaní konania o rozklade až po rozhodnutí vo veci žiadosti o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Namietateľ sa k podanému rozkladu vyjadril v podaní doručenom úradu 03.04.2022, v rámci ktorého uviedol, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí vysporiadal so všetkými aspektami spájajúcimi staršiu ochrannú známku a prihlásené označenie, a teda napadnuté rozhodnutie považuje za vecne správne.

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

Odvolací orgán rozhodnutím POZ 2057-2020/II-41-2024 z 05.06.2024 (ďalej len druhostupňové rozhodnutie) zrušil prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Odvolací orgán v druhostupňovom rozhodnutí vo veci posúdenia a záveru prvostupňového orgánu týkajúce sa námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach poukázal na skutočnosť, že v čase konania o rozklade bolo rozhodnutím predsedu úradu zn. OZ 253897/II-66-2023 z 20. 12.2023 (právoplatnosť 05.01.2024) potvrdené rozhodnutie úradu zn. OZ 253897/I-9-2023 z 30.03.2023, ktorým bola staršia ochranná známka podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach vyhlásená za neplatnú.

V druhostupňovom rozhodnutí bolo ďalej zistené, že vzhľadom na skutočnosť, že prvostupňový orgán sa ďalej nezaoberal posudzovaním podaných námietok aj podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, ktorý opätovne posúdi odôvodnenosť uplatnenia podaných námietok, pričom v rámci posudzovania námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) ods. 2. zákona o ochranných známkach bude vychádzať zo skutočnosti, že počas konania o námietkach bola staršia ochranná známka, na existencii ktorej boli námietky uplatnené v zmysle predmetného ustanovenia založené, vyhlásená za neplatnú. Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, odôvodnenosť ich uplatnenia vykoná s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti posudzovanej veci, pričom správnu úvahu a závery uvedie v odôvodnení rozhodnutia.

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.

Namietateľ založil predmetné námietky na ustanoveniach § 7 písm. a) bod 1. a 2. a písm. j) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti, medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority, označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky  číslo spisu POZ 2057-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.09.2020 prihlasovateľom help & future, s. r. o., Tajovského 8568/3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, a zverejnená 02.12.2020 vo Vestníku úradu pre tovary a služby:

v triede 16 – „Papier a lepenka; tlačoviny; plagáty; fotografie; papiernický tovar; písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; reklamné tabule z

papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; skicáre; brožúry; zošity; katalógy; obaly na doklady; spisové obaly; zoraďovače (kancelárske potreby); knihy; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); papierové stolové vľajky; puzdrá na perá; perečníky; časové rozvrhy (tlačoviny); diáre; pohľadnice; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; záložky do kníh; pastelky; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); písacie súpravy (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); zošívачky (kancelárske potreby); letáky; tlačené poukážky; papierové alebo lepenkové pútače“;

v triede 35 – „Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; fakturácie; účtovníctvo; vydávanie reklamných textov; prepisovanie správ (kancelárske práce); správa počítačových súborov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; spracovanie textov; spracovanie textov online; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov (videí); reklamné plagátovanie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodné odhady; rozširovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); písanie textov scenárov na reklamné účely; reklama formou ďakovných listov; cielený marketing; marketing; vonkajšia reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodný alebo podnikateľský výskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; služby porovnávania cien; komerčné lobistické služby; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby v oblasti finančných produktov, investovania, poisťovníctva; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby v oblasti úverov, ich refinancovania a splácania; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby v oblasti dôchodkového zabezpečenia; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); administratívne spracovanie obchodných objednávok; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodné rady a informácie spotrebiteľom; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodné sprostredkovanie právnych služieb“;

v triede 36 – „Finančníctvo; poisťovníctvo; peňažníctvo; sprostredkovanie (maklérstvo); aktuárske služby (poistnomatematické); sprostredkovanie poistenia; úrazové poistenie; bankovníctvo; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); financovanie (služby); finančné riadenie; uzatváranie poisťiek proti požiaru; zdravotné poistenie; bankové hypotéky a ich sprostredkovanie; služby sporiteľní a ich sprostredkovanie; finančný lízing a jeho sprostredkovanie; životné poistenie a jeho sprostredkovanie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení; kurzové záznamy na burze; služby v oblasti vyplácania dôchodkov a ich sprostredkovanie; finančné sponzorstvo; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; finančné odhady; finančný výskum“;

v triede 41 – „zábava; vzdelávanie; akadémia (vzdelávanie); vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; vydávanie brožúr (okrem reklamných); online vydávanie blogových príspevkov;

školenia; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online koučovanie (školenie); koučovanie (školenie); odborné preškolenie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; vyučovanie; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie športových súťaží; organizovanie plesov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; praktický výcvik (ukážky); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; fotografické reportáže; fotografovanie; tvorba videozáznamov na podujatiach“.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ My GGO., spol. s r. o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina, Slovenská republika bol v čase podania námietok majiteľom ochrannej známky  č. 253897, s právom prednosti od 28.07.2020, ktorá bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 33, 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutím predsedu úradu zn. OZ 253897/II-66-2023 z 20. 12.2023 (právoplatnosť 05.01.2024) však bolo potvrdené rozhodnutie úradu zn. OZ 253897/I-9-2023 z 30.03.2023, ktorým bola staršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú. 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.

Vzhľadom na zánik starších práv namietateľa v dôsledku vyhlásenia neplatnosti staršej ochrannej známky tak už neexistuje prekážka, ktorá bola namietaná proti zápisu prihláseného označenia do registra v rámci námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto sa bude úrad ďalej zaoberať len uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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

Namietateľ uplatnený námietkový dôvod odôvodnil tým, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou zverejneného označenia, ktoré je podobné s jeho staršou ochrannou známkou, pretože sa prihlasovateľ snažil týmto spôsobom vyhnúť svojim záväzkom voči zmluvným partnerom.

Namietateľ opísal spoluprácu s prihlasovateľom tak, že bol kontaktovaný zástupcom prihlasovateľa s tým, že má záujem o spoluprácu pri tvorbe obchodnej značky a jej využití v obchodnom styku. Namietateľ teda vytvoril logo, ktoré si dal zaregistrovať ako ochrannú známku (jeho staršia ochranná známka), zatiaľ čo prihlasovateľ založil spoločnosť help & partners s. r. o.. Medzitým však došlo k nezhodám medzi oboma stranami, a následne si prihlasovateľ vytvoril novú spoločnosť help & future, s. r. o. s rovnakým predmetom podnikania ako spoločnosť help & partners s. r. o. (odkaz na výpisy z ORSR oboch spoločností s ich IČO-m) a požiadal o zápis zverejneného označenia do registra ochranných známk, ktoré je takmer totožné s jeho staršou ochrannou známkou. Namietateľ tiež zdôrazňoval, že počas spolupráce s prihlasovateľom počas celej kampani pre spoločnosť help & partners s. r. o., ktorá bola z časového hľadiska náročná, vrátane poskytnutia jeho know-how, pracoval s ním vytvoreným logom - ochrannou známkou. Avšak prihlasovateľ si po nezhodách s namietateľom a po ukončení spolupráce, aby sa vyhol záväzkom voči namietateľovi a kompletnému prepracovaniu celej kampane, vytvoril podobné označenie (printscreensy časti kampane pod ochrannou známkou namietateľa a pod zverejneným označením prihlasovateľa - screenshoty), ktoré si prihlásil ako zverejnené označenie, čo považoval namietateľ za konanie v zlej viere a poškodzujúce jeho záujmy.

Namietateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazy:

-obrázok - screenshot návrhu (pravdepodobne zo sociálnej siete facebook), na ktorom je vo vyhľadávacom poličku uvedené „Help@partners“, pod nim Help@partners (2x) a slogan ...“klienti na prvom mieste“ s mužskou postavou, telefónnym číslom,

-screenshot emailu od Vladimíry V. (bez dátumu), adresovaný Ing. Tiborovi M., s predmetom: dopíš čo tam ešte chceš a pošli mi späť, v ktorom je uvedené: Balíček „10 000“. Obsahom balíčka je výkon funkcie Marketingového riaditeľa, ktorý bude mať na starosť: firemný vizuál manuál, webovú stránku, marketingovú činnosť na sociálnych sieťach, riadenie marketingových aktivít firmy smerom k obchodníkom i klientom, pomoc pri organizovaní akcií, zelená linka. Okrem iného je uvedené: „Platba od septembra v splátkach 2000 eur. Môže byť takto?“,

-obrázok s vyobrazeným zverejneným označením, pod ktorým je uvedený slogan „Ľudia na prvom mieste“,

-screenshot zo sociálnej siete Vladimíry V. s uvedením, že pracuje pre Help @future, so 16 sekundovým videom resp. logom spoločnosti help@future (bez možnosti prehrať) a sloganom „Ľudia na prvom mieste“, s počtom laikov 22, 3 komentármi a 3 zdieľaniami.

Prihlasovateľ nesúhlasil s názorom namietateľa, že pri podaní prihlášky na zverejnené označenie konal v zlej viere a že predmetná prihláška poškodzuje záujmy namietateľa. Vo svojom vyjadrení zdôrazňoval, že len samotné tvrdenie namietateľa o zlej viere prihlasovateľa neobstoja a že namietateľ nepredložil žiadne relevantné dôkazy alebo doklady, ktoré by potvrdzovali ním tvrdené skutočnosti.

Prihlasovateľ nesúhlasil s opisom skutočností vedúcich k podaniu prihlášky na zverejnené označenie a uviedol, že ich spolupráca s namietateľom začala v prvej polovici roku 2020, kedy prebehla komunikácia medzi Ing. Vladimírou V., Ing. Štefanom F. (spoločníci prihlasovateľa) a Ing. Tiborom M. (konateľ namietateľa) týkajúca sa založenia novej sprostredkovateľskej spoločnosti v oblasti financií, poisťovníctva a vzdelávania s označením „help & partners“. Ing. Tibor M. mal pre túto vznikajúcu spoločnosť vytvoriť logo a následne v nej mal po dobu 12 mesiacov zastávať funkciu marketingového riaditeľa. Za vytvorenie loga (staršej ochrannej známky) bola vystavená namietateľom 20.07.2020 faktúra, ktorá bola prihlasovateľom uhradená. Následne si však namietateľ 28.07.2020 prihlásil predmetné logo v podobe prihlášky ochrannej známky POZ 1659-2020 (staršia ochranná známka namietateľa OZ č. 253897), čo prihlasovateľ považoval za nekalé konanie zo strany namietateľa.

Keď bola 28.08.2020 spoločnosť help & partners s. r. o. zapísaná v obchodnom registri, namietateľ informoval Ing. Vladimíru V. o podaní prihlášky ochrannej známky tvoriacej logo spoločnosti na svoje meno, ktorú za odmenu (350 eur) prepíše na novovzniknutú spoločnosť. V tomto čase sa ešte Ing. Tibor M. naďalej podieľal na prípravách spojených s otvorením a prezentáciou novej spoločnosti help & partners s. r. o. (o čom svedčí doložená emailová komunikácia medzi prihlasovateľom a namietateľom, objednávka reklamných predmetov, vytvorenie video-pozvánok, objednávka občerstvenia). Prezentácia novej spoločnosti sa uskutočnila 03.09.2020, avšak už bez účasti Ing. Tibora M., ktorý odmietol akceptovať návrhy prihlasovateľa a prepracovať isté marketingové aktivity a činnosti, a preto s nim bola spolupráca zo strany prihlasovateľa ukončená. Namietateľ odmietol ukončenie spolupráce akceptovať a vyhlásil, že vytvorené logo, vyobrazené v staršej ochrannej známke č. 253897 je ochotný predať prihlasovateľovi za sumu 10 000 eur. Prihlasovateľ vzhľadom na uvedené považoval nie svoje, ale naopak práve konanie namietateľa za konanie nie v dobrej viere, keďže namietateľ odmietol previesť prihlásené označenie – logo na spoločnosť help & partners s. r. o., prihlasovateľ sa rozhodol zmeniť označenie spoločnosti a aj jej logo do podoby zverejneného označenia, ktoré si prihlásil ako POZ 2057-2020.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazy:

-faktúra č. FA09-2020/0711 zo dňa 20.07.2020, vystavená spoločnosťou namietateľa - express24, spol. s r. o., Žilina, adresovaná Ing. Vladimíre V. (osoba prihlasovateľa), za vytvorenie grafického návrhu loga v sume 1200 eur,

- email od franova@spicybrown.sk zo dňa 20. srpna (augusta) 2020, adresovaný info@express24.sk (Martina M.), v kópii Ing. Vladimíre V., s predmetom: Teplý a Studený bufet - výber jedál, v ktorom Ing. Andrea F. ponúka pánovi Tiborovi M. (konateľ namietateľa) možnosť výberu teplých a studených jedál, ktorý Ing. Vladimíra V. konzultovala s Tiborom M. „.....nakombinuj to....až to uzavrieme, nebudeme to nechávať na poslednú chvíľu....dik“,
- email (bez obsahu) od Vladimíry V., adresovaný 29.04.2021 Ing. Štefanovi F., PhD., s predmetom: Teplý a studený bufet - výber jedál, ktorý bol s rovnakým predmetom emailu (bez obsahu) Ing. Štefanom F., PhD. adresovaný 03.05.2021 spoločnosti markoffice@markoffice.sk,
- záväzná objednávka 2020-1544-03 vystavená spoločnosťou Sketch, s .r. o., Bratislava, pre spoločnosť express24 spol. s r. o., Žilina (Tibor M.), za dáždnyky a perá s potlačou v celkovej sume 1798,08 eur,
- email od mencova@sketch.sk zo dňa 16. srpna 2020, adresovaný back.office@express24.sk, ceo@express24.sk, s predmetom: fakturka predmety s podtlacou help, v ktorom obchodný manažér spoločnosti sketch zasiela zálohovú faktúru zal1059/2020 s uvedením „Fakturuje Vám zálohovo na zákazke (Tibor M.)“ v celkovej sume 1798,08 eur,
- email (nadväzujúci na email od mencova@sketch.sk) od back.office@express24.sk zo dňa 16.08.2020, adresovaný Ing. Vladimíre V., s rovnakým predmetom: fakturka predmety s podtlacou help, so správou od Tibora M.“ Zaplatím to a pošli Mati na ex24 zálohu v tej istej sume...OK?“,
- email od Vladimíry V., zo dňa 29.04.2021, adresovaný Ing. Štefanovi F., PhD., s predmetom: fakturka predmety s podtlacou help, v ktorom je uvedené „toto je na reklamné predmety...môže to použiť, že naozaj to robil všetko pre nás. Cez express24 tiekli peniaze a my sme potom vyplácali im“,
- email (bez obsahu), od Ing. Štefana F., PhD., zo dňa 03.05.2021 pre markoffice@markoffice.sk s predmetom: fakturka predmety s podtlacou help,
- email od ceo@express24.sk zo dňa 17.08.2020, adresovaný Vladimíre V., s predmetom: POZVANKA – video, v ktorom Ing. Tibor M. uvádza „zasielam Vám pozvánku na event...nasadenie na sociálne siete konzultovať so mnou. V prípade potreby ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať“.

Predložené dôkazné materiály je potrebné vyhodnotiť jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, pričom musia spĺňať aj podmienku časovú, keďže ako už bolo spomenuté, splnenie podmienok potrebných pre konštatovanie, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, musí byť preukázané ku dňu podania prihlášky ochrannej známky. O naplnení podmienok k rozhodujúcemu dátumu však môžu svedčiť aj dôkazy týkajúce sa obdobia, ktoré nasledovalo po podaní prihlášky ochrannej známky. Ide najmä o dôkazy poukazujúce na zámer prihlasovateľa, ktorý ho viedol k podaniu prihlášky ochrannej známky alebo objasňujúce ďalšie skutočnosti. S ohľadom na uvedené je pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného námietkového dôvodu potrebné zobrať do úvahy aj dôkazy datované po podaní prihlášky ochrannej známky, ak tieto ozrejmuju skutočnosti ku dňu podania prihlášky ochrannej známky.

K argumentom namietateľa je nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť rámci svojej činnosti. Je teda na namietateľovi, aby úradu uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel

na strane prihlasovateľa. Dôkaznébremenom v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky 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 známok, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď by podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľ bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známok utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky konal v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). 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.

Pred samotným posúdením dôkazov je potrebné uviesť, že niektoré z nich nie sú datované poprípade pochádzajú z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky (t. j. po 23.09.2020), avšak tie možno, ako bolo už uvedené vzhľadom na ich obsah považovať za podporné dôkazy, ktoré môžu byť v spojitosti s inými dôkazmi použité na interpretáciu zámeru a úmyslu prihlasovateľa pri podaní prihlášky.

Z predmetných dôkazov po ich posúdení vo vzájomnej súvislosti vyplynulo, že prihlasovateľ začal v polovici roku 2020 spolupracovať s Ing. Tiborom M. (konateľ namietateľa), ktorý mal za úlohu vytvoriť logo a marketingovú stratégiu pre novovznikajúcu obchodnú spoločnosť help & partners s. r. o., pričom mu v nej prihlasovateľ ponúkol aj pozíciu marketingového riaditeľa po dobu 12 mesiacov. Ďalej z dôkazov a tvrdení nie je sporné, že konateľ namietateľa vytvoril grafický návrh loga budúcej spoločnosti, pričom za poskytnutie tejto služby vystavil Ing. Vladimíre V. (spoločníčke prihlasovateľa) faktúru (20.07.2020).

Prvou podmienkou pri skúmaní naplnenia ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach je vedomosť prihlasovateľa o existencii staršieho označenia, používaného na trhu, ktoré patrí inému subjektu, a ktorého práva by mali byť jeho prihláškou na zverejnené označenie poškodené. V tomto prípade by malo ísť o namietateľovu staršiu ochrannú známku , ktorú konateľ namietateľa v rámci uvedenej spolupráce s prihlasovateľom vytvoril ako logo pre novo vznikajúcu spoločnosť. Z predložených dôkazov pritom vyplynulo, že práve prihlasovateľ bol zadávateľom t. j. objednávateľom predmetného loga a za jeho vytvore-

nie namietateľ vystavil na meno spoločníčky prihlasovateľa faktúru. Z uvedeného je zrejmá vedomosť prihlasovateľa o existencii staršieho označenia, keďže toto malo byť logom jeho budúcej obchodnej spoločnosti, avšak na ochranu si ho prihlásil namietateľ.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel, resp. nečestné konanie prihlasovateľa, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami.

Z tvrdení účastníkov konania a doložených skutočností ďalej vyplýva, že namietateľ si 28.07.2020 podal prihlášku staršej ochrannej známky, ktorej predmetom bolo obrazové označenie „help & partners“, t. j. grafické logo vytvorené, ako už bolo uvedené konateľom namietateľa v rámci spolupráce s prihlasovateľom pre novú spoločnosť prihlasovateľa, ktorú následne chcel za odmenu 350 eur prepísať na vzniknutú spoločnosť help & partners s. r. o., ktorá bola do obchodného registra zapísaná až 28.08.2020. Z tvrdení účastníkov však nie je možné presne určiť, či bol prihlasovateľ o tejto skutočnosti (že si namietateľ prihlásil vytvorené logo ako ochrannú známku) informovaný až v čase po zápise spoločnosti do registra alebo skôr. Z predložených dôkazov (mailová komunikácia, objednávka darčkových predmetov, pozvánka na otvorenie) ďalej vyplynulo, že sa obaja účastníci naďalej podieľali na príprave prezentácie novej spoločnosti help & partners s. r. o., ktorá sa konala 03.09.2020, avšak už bez účasti Ing. Tibora M., keďže pri prípravách, ako obaja potvrdili, došlo k nezhodám a prihlasovateľ ukončil ich spoluprácu. Ako dôvod ukončenia spolupráce boli podľa prihlasovateľa nezhody s namietateľom, ktorý odmietol akceptovať a prepracovať dohodnuté marketingové aktivity a činnosti. Po ukončení spolupráce namietateľ ponúkol, že predmetné logo spoločnosti prihlasovateľa, stelesnené v staršej ochrannej známke č. 253897, predá prihlasovateľovi za sumu 10 000 eur. Vzhľadom na uvedenú situáciu prihlasovateľ zmenil pôvodné logo do podoby zverejneného označenia a založil aj novú spoločnosť help & future, s. r. o., a to už niekoľko dní po prezentácii predchádzajúcej spoločnosti help & partners s. r. o. (predložené screenshoty zo sociálnych sietí).

V tejto situácii je zároveň potrebné zohľadniť, že počas konania o predmetných námietkach, ako už bolo konštatované pri preskúmaní podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, bola staršia ochranná známka namietateľa vyhlásená na základe návrhu (v tomto konaní prihlasovateľa) za neplatnú z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere. V rozhodnutí bolo konštatované, že to bola práve prihláška staršej ochrannej známky, ktorá nebola podaná s úmyslom rozvíjania vlastného podnikania namietateľa, ale zámerom bolo chrániť označenie, ktoré bolo za odplatu vytvorené v rámci spolupráce pre vznikajúcu spoločnosť navrhovateľa (v tomto konaní prihlasovateľa), ktorý ho chcel pri svojej podnikateľskej činnosti využívať na označenie poskytovaných tovarov a služieb. Uvedená skutočnosť pritom korešponduje s argumentami a preukázanými skutočnosťami aj v tomto konaní, a je preto možné konštatovať, že prihlásenie si zverejneného označenia prihlasovateľom predstavovalo za daných okolností len logickú obranu svojich podnikateľských aktivít a vynaložených peňažných prostriedkov, keďže nechcel byť odkázaný výlučne na vôľu namietateľa, ktorý sa stal majiteľom staršej ochrannej známky.

Z uvedeného je teda možné odôvodnene predpokladať, že prihlasovateľ si podal prihlášku zverejneného označenia s úmyslom používať ho na svojich poskytovaných tovaroch a službách. Zo žiadneho dôkazu nevyplýva, že by jeho úmyslom bolo blokovat podnikanie namietateľa alebo na jeho úkor profitovať, t. j., že by šlo o úmysel špekulatívny a vymykajúci sa čestným obchodným praktikám. Namietateľ svoje tvrdenia žiadnym spôsobom nedoložil a skutočnosti, ktoré z dôkazov vyplynuli nemožno považovať za také, ktoré by mohli viesť úrad ku konštatovaniu nepoctivého/zlého úmyslu pri podaní prihlášky zverejneného označenia na strane prihlasovateľa, čím nebola naplnená minimálne jedna k kumulatívnych podmienok uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Podanie prihlášky zverejneného označenia preto nemožno považovať za konanie v zlej viere.

Čo sa týka námietky prihlasovateľa týkajúcej sa dôkazov namietateľa, s ktorými sa podľa prihlasovateľa nemohol oboznámiť, je potrebné uviesť, že namietateľ síce vo svojom vyjadrení uvádza aj také dôkazy o ktoré by sa mal jeho návrh opierať, ktoré však neboli doložené, t. j. netvorili súčasť nim podaných námietok, a preto nemohli byť úradom zaslané prihlasovateľovi v rámci vyjadrenia sa k podaným námietkam. Prihlasovateľ bol teda oboznámený so všetkými skutočnosťami a dôkazmi, ktoré boli v rámci námietok namietateľom podané.

Z uvedeného je teda možné konštatovať, že namietateľ nepreukázal naplnenie zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné námietky z tohto dôvodu zamietnuť.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

PLANAŤSKÝ & PARTNERS, s. r. o., 1. mája 52/18, 014 01 Bytča, Slovenská republika

Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4, Slovenská republika