



Banská Bystrica 29. 3. 2016

POZ 637-2012/OZ 233893/I-22-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Dedinka pod Salatínom s. r. o., Okružná 94/8, 034 01 Liptovská Štiavnica, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Miroslavom Ivanovičom, Grösslingova 45, 811 09 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 233893 „Dedinka pod Salatínom“ majiteľa Property rental, s. r. o., Nová 397/95, 034 01 Liptovská Štiavnica, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 233893 za neplatnú sa zamieta.

Navrhovateľovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

Odôvodnenie:

Úradu bol 07.01.2015 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 233893 „Dedinka pod Salatínom“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), g) a l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že pod obchodným menom Dedinka pod Salatínom s. r. o. vykonáva svoju podnikateľskú činnosť od 23.10.2010, tiež je vlastníkom a používateľom nezapísaného slovného a grafického označenia „Dedinka pod Salatínom“ od roku 2007. Navrhovateľ uviedol, že toto označenie pod obchodným menom JUDr. Ján Belko- RENTAL COMPANY používal brat navrhovateľa JUDr. Ján B. a od roku 2007 bola preukázateľne spustená webová prezentácia označenia na adrese www.dedinka.com a www.dedinkaliptov.sk. Navrhovateľ poukázal na to, že JUDr. Ján Belko - RENTAL COMPANY mu postúpil všetky práva a povinnosti k nezapísanému označeniu „Dedinka pod Salatínom“, vrátane práv k logu a vizualizáciám tohto označenia na základe zmluvy.

Navrhovateľ konštatoval, že na našom území dlhodobo podniká pod svojim obchodným menom, označuje ním svoje prevádzky, uvádza ho na písomnostiach, pričom obchodné meno je chránené v zmysle Parížskeho dohovoru bez toho, aby ho bolo potrebné prihlasovať alebo zapisovať.

Podľa navrhovateľa majiteľ napadnutej ochrannej známky vystupoval ako podnikateľ pod názvom Chalúpkovo a v obchodnom registri má zapísaný rovnaký predmet činnosti ako navrhovateľ. Ďalej poukázal na to, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel, že rovnaké označenie používa ako obchodné meno navrhovateľ- jeho konkurent, pričom o úmysle registrovať si toto značenie ho neupovedomil a navrhovateľ o tom vedomosť nemal až do 20.08.2013, t. j. doručenia výzvy na upustenie od konania poškodzujúceho práva majiteľa.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že 04.11.2013 bola zverejnená prihláška slovnej ochrannej známky č. sp. POZ 1428-2013 „Dedinka pod Salatínom“ majiteľa, voči ktorej podal navrhovateľ námietky aj pripomienky.

Ďalej navrhovateľ poukázal na to, že dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky je slovné spojenie „Dedinka pod Salatínom“, ktoré je doplnené o znak dvoch chalúp, pričom toto slovné označenie a nezapísané označenie používané navrhovateľom sú úplne identické, neobsahujú žiadny rozhodujúci rozlišovací znak umožňujúci bežnému spotrebiteľovi rozpoznať, že ide o iného podnikateľa. Podľa navrhovateľa sa tieto označenia líšia len grafickým vyhotovením napadnutej ochrannej známky, pričom prítomnosť grafického prvku nie je natoľko dominantná, aby sa vylúčila možnosť vyvolania nebezpečenstva zámieny u priemerného spotrebiteľa. Podľa navrhovateľa teda napadnutá ochranná známka nespĺňa základnú podmienku rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, čo zakladá dôvod na jej vyhlásenie za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 cit. zákona.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že majiteľ zneužil systém registrácie ochranných známok a registroval ochrannú známku, ku ktorej právo prednosti patrí inému subjektu, ochrannú známku využíva na nepriamu reklamu, kedy návštevnosť značky, ktorú navrhovateľ niekoľko rokov budoval, presmerovával na svoju značku Chalúpkovo s úmyslom získať zákazníkov navrhovateľa, pričom toto parazitovanie na už existujúcej značke poškodzuje navrhovateľa a spôsobuje mu likvidačné účinky. Podľa navrhovateľa majiteľ zámerne vzbudzuje zdanie, že napadnutá ochranná známka a označenie Chalúpkovo sú označenia totožného poskytovateľa služieb, pričom používaním označenia „Dedinka pod Salatínom“ dochádza k neoprávnenému používaniu obchodného mena inej právnickej osoby a nezapísaného označenia vyplývajúceho z doménového mena navrhovateľa.

Navrhovateľ uviedol, že s ohľadom na nedostatok rozlišovacej spôsobilosti je vylúčené, aby spotrebiteľ vedel rozlíšiť služby navrhovateľa, ktoré ponúka od roku 2007 pod názvom „Dedinka pod Salatínom“, od služieb majiteľa, ktorý pod týmto názvom nepodniká, ale vystupuje už niekoľko rokov pod označením „Chalúpkovo“, čo potvrdzuje aj jeho webová prezentácia. Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že do septembra 2013 vystupoval ako jediný majiteľ prezentácie www.facebook.com/pages/Dedinka, avšak na základe podnetu majiteľa mu bola 11.09.2013 stránka zrušená a následne si majiteľ registroval facebookovú prezentáciu, ktorá sa automaticky zobrazí po zadaní kľúčového slova „Dedinka pod Salatínom“.

Pretože majiteľ je priamym konkurentom navrhovateľa, podniká v rovnakej územnej oblasti, v oblasti rovnakých tovarov a služieb, podľa navrhovateľa je zrejmé, že jeho konanie priamo súvisí s odstránením konkurencie a absencia dobrej viery na strane majiteľa je nepopierateľná, pričom nedobromyselnosť jeho konania potvrdzuje fakt, že na novovytvorenej webovej prezentácii majiteľ odkazuje výhradne na svoju vlastnú stránku pod názvom „Chalúpkovo“, čo dokazuje „návštevnosť“ nového profilu na tomto konte.

Na základe uvedeného je podľa navrhovateľa zrejmé, že ide o zápis tzv. špekulatívnej známky a obchádzaním rozlišovacej spôsobilosti a zneužívaním dobrého mena skoršieho nezapísaného označenia získava majiteľ neoprávnené prospech na úkor navrhovateľa. Napadnutá ochranná známka teda bola predmetom prihlášky, ktorú majiteľ nepodal v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) cit. zákona. Majiteľ ochrannej známky tiež klame verejnosť o povahe, kvalite svojich tovarov a služieb, nakoľko svoje služby prezentuje pod fungujúcou značkou konkurenta v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) a uvedené skutočnosti naplňajú absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti, existencia ktorých vylučuje zápis ochrannej známky do registra.

Navrhovateľ ďalej odôvodnil podaný návrh podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) cit. zákona a uviedol, že zhodnosti, resp. podobnosti označení a zameniteľnosti napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením navrhovateľa sa detailne venoval v prvej časti návrhu a je podľa neho preukázaná v prospech navrhovateľa. K problematike miestneho dosahu navrhovateľ konštatoval, že je dlhodobá a kontinuálne známym poskytovateľom služieb v oblasti ubytovania v liptovskej oblasti pod označením „Dedinka pod Salatínom“, tento pojem sa v hospodárskom styku vžil ako údaj slúžiaci na označovanie jeho služieb a nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť v celoslovenskom meradle, o čom svedčia webové stránky, a referencie miestnych, ale aj zahraničných návštevníkov. Navrhovateľ poukázal na to, že niekoľko desiatok až stoviek webových stránok zaoberajúcich sa ubytovaním (accomodation.sk, ubytko.sk, hotely24h.sk, bookings.com, kayak.co.uk, tripadvisor.ca) odkazujú na doménové meno www.dedinkaliptov.sk s pozitívnymi recenziami na kvalitu poskytovania služieb známou pod označením „Dedinka pod Salatínom“. Podľa neho teda nezapísané označenie presahuje bežný miestny charakter.

Podľa navrhovateľa sú tak splnené podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. f) cit. zákona.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú podľa § 35 ods. 1 a § 35 ods. 3 v celom rozsahu a zároveň si uplatnil nárok na náhradu trov konania voči majiteľovi v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Listom úradu z 29.01.2015 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 svojom vyjadrení doručenom úradu 31.03.2015 k dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky uviedol, že pri skúmaní otázky rozlišovacej spôsobilosti nie je predmetom posúdenia existencia iných zameniteľných označení, či prípadný konflikt prihláseného označenia so starším označením, toto je predmetom skúmania až v prípade námietok podaných v zmysle § 7 cit. zákona.

K odôvodneniu návrhu z dôvodu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere majiteľ uviedol, že navrhovateľ nepreukázal používanie nezapísaného označenia „Dedinka pod Salatínom“, či svojho obchodného mena v dobe pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Preto podľa majiteľa neobstojí tvrdenie, že majiteľ v čase podania musel vedieť o existencii označenia a zároveň obchodného mena niekoľko rokov používaného navrhovateľom. Majiteľ konštatoval, že podľa predložených dôkazov navrhovateľ pri ponuke a propagácii svojich služieb nezapísané označenie a svoje obchodné meno neuvádzal a neuvádza dodnes. Majiteľ uviedol, že nikdy nebránil používať navrhovateľovi jeho obchodné meno a v predchádzajúcej dobe v podstate jeho podnikateľskú činnosť nezaznamenal. Majiteľ konštatoval, že na zistené neoprávnené používanie označenia „Dedinka pod Salatínom“ na internete reagoval výzvou z 20.08.2013 adresovanou navrhovateľovi, v tom čase nesúcemu meno EFEVO s. r. o., ako aj zásahom na facebooku o mesiac neskôr, pričom šlo o legitímne reakcie majiteľa sedem mesiacov po zápise napadnutej ochrannej známky. Podľa majiteľa teda nejde o skutočnosti existujúce v okamihu podania prihlášky, preukazujúce nedostatok dobrej viery práve tak, ako v prípade novovytvorenej webovej prezentácie majiteľa, na ktorú navrhovateľ poukazuje, hoci pochádza z roku 2013.

Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nenadobudol žiadny stupeň právnej ochrany a vôbec nie prirodzené právo na ochranu nezapísaného označenia, pričom nečinnosť navrhovateľa v roku 2010 možno vysvetliť tak, že obchodnú činnosť spojenú s prenájmom dreveníc v rozhodnom období zrejme vykonával brat štatutárneho zástupcu navrhovateľa, živnostník JUDr. Ján Belko- RENTAL COMPANY, pôvodne konateľ a menšinový spoločník spoločnosti B&D Investments, s. r. o. protiprávne, bez vedomia investora a väčšinového vlastníka p. P. Majiteľ konštatoval, že po vzniku doteraz prebiehajúcich súdnych sporov p. Ján B. formálne, nie však fakticky, v roku 2010 previedol podnikanie na svojho brata, štatutárneho zástupcu navrhovateľa.

Majiteľ poukázal na to, že spoločnosť B&D Investments, s. r. o., personálne prepojená s majiteľom ochrannej známky cez osobu spoločníka a konateľa Róberta P. začala v roku 2006 realizovať projekt výstavby dreveníc pod názvom „Drevenice pod Salatínom“, ktorého prvá etapa bola ukončená v roku 2008, celý areál bol oplotený a na vstupnej bráne, vtedy i dnes patriacej do vlastníctva spoločnosti B&D Investments, s. r. o., označený ako „Dedinka pod Salatínom“, pričom tento stav trval až do jarných mesiacov 2012.

Majiteľ ďalej uviedol, že p. P. sa s označením „Dedinka pod Salatínom“ zaoberal už v rokoch 2007 a 2008 a sám so svojou manželkou vytvoril viacero návrhov, ktoré poskytol spolupracujúcej agentúre, čo dokumentuje „Potvrdenie o prijatí grafických podkladov“, ktorého prílohou sú grafické návrhy loga zo 16.05.2008.

Majiteľ ďalej predložil letecké fotografie drevenicovej osady a uviedol, že navrhovateľ, resp. p. Ján B. prenajíma sedem dreveníc nachádzajúcich sa priamo v areáli, ktorý je na vstupnej bráne patriacej B&D Investments, s. r. o. označený ako Chalúpkovo. Majiteľ prenajíma ďalších osem dreveníc a v tomto areáli pokračuje v budovaní. Podľa majiteľa teda priemerný spotrebiteľ vchádza do areálu „Chalúpkovo“, aby sa ubytoval v drevenici prenajímanej navrhovateľom, pred ktorou stojí malá tabuľka nesúca v priebehu rokov sa meniace názvy „Dedinka Liptov“, „Dedinka“. Podľa majiteľa práve navrhovateľ parazituje na dobrom mene komplexne sa rozširujúcich služieb majiteľa ponúkaných pod označením „Chalúpkovo“ v spojení s označením „Dedinka pod Salatínom“. Na základe uvedeného navrhovateľ nepreukázal svoje tvrdenie o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere.

K údajnej klamlivosti označenia podľa § 5 ods. 1 písm. g) majiteľ zdôraznil, že spoločnosť B&D Investments, s. r. o. používala označenie „Dedinka pod Salatínom“ minimálne od roku 2008 a z návrhu nemožno zistiť, akým spôsobom by označenie svojim charakterom mohlo klamať verejnosť o povahe, kvalite, či zemepisnom pôvode služieb majiteľa.

K odôvodneniu existencie nezapísaného označenia „Dedinka pod Salatínom“ majiteľ uviedol, že jeho používanie zo strany živnostníka JUDr. Jána Belka – RENTAL COMPANY od roku 2007 až do postúpenia práv v roku 2010 navrhovateľ tvrdil, no nepreukázal. Ďalej spochybnil pravosť „Zmluvy o prevode nehmotného majetku“ z 23.10.2010, keďže na nej chýbajú podpisy účastníkov a tiež z dôvodu, že zmluvu navrhovateľ nepredložil ani v rámci námietok z 22.11.2013, ani s návrhom na vydanie predbežného opatrenia z 20.07.2014, ani so žalobou z 21.09.2014, hoci vo všetkých odkazuje na prechod práv na základe dohody s pôvodným majiteľom. Podľa majiteľa sa konkrétna zmluva objavila až s návrhom na výmaz v septembri 2014 potom, ako v súdnom konaní majiteľ opakovane namietal, že jej existencia nebola preukázaná, pričom s poukazom na uvedené majiteľ konštatoval, že pravosť zmluvy musí preukázať navrhovateľ.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že JUDr. Ján Belko- RENTAL COMPANY nemohol nadobudnúť práva, ktoré mal následne previesť na navrhovateľa, pretože jeho existencia sa viaže na stav príznačnosti pre tovary a služby určitého podnikateľa. Momentom ukončenia používania označenia pôvodným používateľom a začatím jeho používania iným subjektom rozlišovacia spôsobilosť pre tovary a služby pôvodného používateľa zaniká a status rozlišovacej spôsobilosti označenia vo väzbe na nového používateľa je nevyhnutné budovať odznovu. Ďalej majiteľ konštatoval, že autorské právo nie je prevádzateľné a už vôbec nie spôsobom uvedeným v zmluve. Podľa majiteľa v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná a nadobúdateľ môže licenčnou zmluvou postúpiť dielo len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora. Navrhovateľ pritom nepreukázal, akým spôsobom jeho právny predchodca nadobudol právo na používanie loga, či bližšie nešpecifikovaných autorských diel a existenciu zmluvy o dielo, či licenčnej zmluvy medzi predpokladaným autorom Tiborom Z. a živnostníkom JUDr. Jánom Belkom- RENTAL COMPANY ani netvrdil. Podľa majiteľa e-mailová komunikácia medzi Jánom B. s autorom dizajnu v období rokov 2007-2008 nepreukazuje vznik práva na používanie loga zo strany Jána B., a tiež nie je jasné, či s ním komunikoval živnostník Ján Belko- RENTAL COMPANY alebo JUDr. Ján B. konateľ spoločnosti B&D Investments, s. r. o., ktorá realizovala výstavbu.

Podľa majiteľa teda navrhovateľ nepreukázal existenciu práva na nezapísané označenie s rozlišovacou spôsobilosťou pre jeho služby v dobe pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. K obchodnému menu navrhovateľa majiteľ uviedol, že tento účelovo zamlčal skutočnosť, že obchodné meno spoločnosti bolo 19.07.2013 zmenené na EFEVO s. r. o. a až 24.10.2013 bolo opäť zmenené na Dedinka pod Salatínom s. r. o., čím stratil prioritu vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke, ktorá bola podaná 20.04.2012.

Vzhľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu zamietol.

Navrhovateľ sa podaním doručeným úradu 19.06.2015 vyjadril k majiteľovmu vyjadreniu a uviedol, že naďalej trvá na tom, že sporné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami navrhovateľa. Tiež nesúhlasil s tvrdením, že nepreukázal používanie nezapísaného označenia „Dedinka pod Salatínom“, či svojho obchodného mena v dobe pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa bolo toto značenie používané na webovej prezentácii, ako aj na všetkých propagačných materiáloch, či v obchodnom styku.

Ďalej navrhovateľ zdôraznil, že objekty, ktoré prevádzkuje navrhovateľ ako aj majiteľ sú susediace, teda tvrdenie majiteľa, že podnikateľské aktivity navrhovateľa nezaznamenali sú zavádzajúce. Podľa neho naopak výrazné aktivity v oblasti reklamy a propagácie znamenali značné zvýšenie počtu rezervácií, čoho dôkazom je zvyšujúci sa obrat navrhovateľa. Tiež zdôraznil, že označenie „Dedinka pod Salatínom“ majiteľ používa cielene a predovšetkým na internete, kde s využitím funkcie vyhľadávачa kľúčových slov prostredníctvom odkazov s názvom „Dedinka pod Salatínom“ presmerováva potenciálnych hostí na stránku Chalúpkovo.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že názov „Drevenice pod Salatínom“ bol vytvorený zakladateľom spoločnosti B&D Investments, s. r. o. JUDr. Jánom B. a následne logo projektu Ing. Františkom B. 13.12.2005.

Navrhovateľ vyjadril pochybnosti o pravosti a vierohodnosti majiteľom predloženého potvrdenia o prevzatí grafických podkladov zo 16.05.2008, keďže predmetná spoločnosť vznikla 14.05.2008, teda len dva dni pred prevzatím hotových grafických podkladov. Navrhovateľ tiež uviedol, že sprostredkúva a poskytuje ubytovanie klientom v 10 dreveniciach s kapacitou 80 lôžok a zabezpečuje s tým ďalšie súvisiace služby, pričom majiteľ prenajíma celkom 6 dreveníc. Taktiež dôrazne nesúhlasil s tvrdením, že areál vybudovala spoločnosť B&D Investments, s. r. o., pretože výstavba kúrie je financovaná aj z finančných prostriedkov EÚ, kedy po dvoch rokoch stavby je stav rozpracovanosti okolo 15-20%.

Navrhovateľ poukázal na to, že pri vchode do areálu je veľký billboard s informáciami o jeho službách a pri jednotlivých dreveniciach sú neprehliadnuteľné označenia každej drevenice prenajímanej navrhovateľom. Podľa navrhovateľa teda ide o zápis špekulatívnej ochrannej známky, ktorú si majiteľ podal iba s účelom dosiahnutia zisku z tzv. známkovej transakcie.

Ku klamlivosti napadnutej ochrannej známky navrhovateľ uviedol, že hoci bol areál vybudovaný B&D Investments, s. r. o., podnikateľské aktivity týkajúce sa poskytovania ubytovania boli po skončení výstavby rozdelené na základe dohody oboch spoločníkov na dva samostatné subjekty „Dedinka pod Salatínom“ v pôsobnosti JUDr. Jána Belka- RENTAL COMPANY a „Chalúpkovo“ v pôsobnosti p. P., čoho dôkazom je e-mailová komunikácia p. P. z 22.10.2008 a z 02.01.2009. V nej p. P. tvrdí, že stránka dedinka.com, teda aj označenie Dedinka pod Salatínom je majetkom JUDr. Jána B. K pochybnostiam majiteľa ohľadne pravosti zmluvy s navrhovateľom uviedol, že disponuje podpísanou Zmluvou o prevode majetku, ktorej súčasťou je aj udelenie licencie na použitie diel. Navrhovateľ ešte uviedol, že projekt výstavby dreveníc pod označením Drevenice pod Salatínom realizoval a názov projektu vytvoril JUDr. Ján B., následne logo vytvoril Ing. František B. (13.12.2005), to všetko v čase predtým, ako p. P. vstúpil do spoločnosti B&D Investments, s. r. o. Označenie Dedinka pod Salatínom bolo teda logickým prelínaním aktivít stavby pod hlavičkou Drevenice pod Salatínom s aktivitami spojenými s prenájmom objektov a poskytovaním služieb pod hlavičkou Dedinka pod Salatínom.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Majiteľ sa vo svojom podaní doručenom úradu 02.11.2015 vyjadril k dôkazom navrhovateľa. K náhľadu na webovú stránku Dedinka pod Salatínom, ubytovanie, predaj dreveníc - výstavba II etapa uviedol, že ide o stránku spoločnosti B&D Investments, s. r. o. www.drevenice.com. Stránka pochádza z roku 2008, odkedy bolo možné ponúkať prenájom dreveníc z dokončenej prvej etapy výstavby, podľa majiteľa teda ide nepochybne o dôkaz používania označenia Dedinka pod Salatínom spoločnosťou B&D Investments, s. r. o., nie osoby Jána B., ktorý bol v tom čase konateľom tejto spoločnosti, a to isté dokazujú aj dôkazy 2, 3 a 4 predložené vo vyjadrení majiteľa.

K printscreenu webstránky z roku 2005 majiteľ uviedol, že navrhovateľ síce opakovane tvrdí, že ide o stránku z roku 2005, hoci zároveň uvádza, že označenie Dedinka pod Salatínom bolo vytvorené 10.11.2007. Podľa majiteľa spolu s dôkazom č. 1 ide o súčasť webstránky www.drevenice.com v úprave pochádzajúcej z roku 2008 a túto úpravu si neskôr navrhovateľ osvojil a preniesol na svoju stránku www.dedinka.com. K dokumentu Tržby a výnosy majiteľ uviedol, že ide o dokument z roku 2015, kým prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná už 20.04.2012. K e-mailu Roberta P. z 22.10.2008 majiteľ poukázal na to, že p. P. píše o stvárnení „našej stránky www.drevenice.com“, teda tento e-mail spolu s ostatnými dôkazmi osvedčuje používanie označenia Dedinka pod Salatínom spoločnosťou B&D Investments, s. r. o.

Náhľad na webstránku Chalúpkovo osvedčuje podľa majiteľa používanie označenia Dedinka pod Salatínom práve ním. K predloženým náhľadom z počítača p. F. B. uviedol, že p. B. spravoval webovú stránku www.drevenice.com pre spoločnosť B&D Investments, s. r. o. a tieto osvedčujú používanie označenia Drevenice pod Salatínom. K spochybňovaniu spracovania loga pre p. P. spoločnosťou NetSuccess s. r. o. majiteľ poukázal na to, že navrhovateľ nevzal do úvahy možnosť, že spolupracujúci grafik v priebehu prác transformoval svoje podnikanie. K e-mailu JUDr. Jána B. z 30.11.2007 majiteľ konštatoval, že pripojená príloha k e-mailu uvádzaná navrhovateľom nie je ničím preukázaná, naopak podľa neho predmet e-mailu „Re: logo drevenice“ uvedené skôr spochybňuje. Navyše v nadväzujúcom e-maile z 03.12.2007 adresovanom p. F. B. p. J. B. uvádza, že „žiadne logo z týchto nebudeme používať“.

Podľa majiteľa kópia potvrdenia o pobyte nemá dôkaznú hodnotu a tiež vyjadril pochybnosti o pravosti faktúry z 29.12.2010. Majiteľ poukázal i na e-mail p. P. z 02.01.2009, z ktorého vyplýva, že stránka

www.drevenice.com mala byť hlavnou a tento email osvedčuje používanie označenia „Dedinka pod Salatínom“ spoločnosťou B&D Investments, s. r.o. v období od roku 2008. K informačnej tabuľi vedľa vstupnej brány a k banerom rozmiestneným po areáli majiteľ uviedol, že ich nemožno časovo zaradiť. Poukázal pri tom na to, že boli umiestnené až po zápise napadnutej ochrannej známky a tiež na to, že ich dominantným označením je kombinované označenie Dedinka a spojenie Dedinka pod Salatínom je v nich použité ako opisné označenie sídla areálu.

Majiteľ v závere uviedol, že navrhovateľ predloženými dôkazmi nijako nepotvrdil existenciu zákonných dôvodov na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky. Tiež zdôraznil, že navrhovateľ si nenašiel priestor pre vyjadrenie sa k bodom 19-22 vyjadrenia majiteľa (pozn. týkajúce sa otázky pravosti zmluvy o prevode nehmotného majetku z 23.10.2010 a otázky prevoditeľnosti autorského práva), hoci práve otázky vzniku práv a prípustnosti ich prevodu sú vo veci zásadnými.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 233893 „Dedinka pod Salatínom“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Property rental, s. r. o., Nová 397/95, 034 01 Liptovská Štiavnica s právom prednosti od 20.04.2012 bola 14.01.2013 zapísaná do registra ochranných známk pre služby v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka:



Uplatnený dôvod § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odôvodnil tým, že od 23.10.2010 vykonáva svoju podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Dedinka pod Salatínom a už od roku 2007 je vlastníkom a používateľom nezapísaného slovného a grafického označenia „Dedinka pod Salatínom“. Toto označenie používal brat navrhovateľa JUDr. Ján Belko- RENTAL COMPANY a ten všetky práva a povinnosti k nezapísanému označeniu vrátane práv k logu a vizualizáciám v roku 2010 postúpil na navrhovateľa. Tiež bola od roku 2007 spustená webová prezentácia označenia na adrese www.dedinka.com a www.dedinkaliptov.sk. Navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ a navrhovateľ sú navzájom v postavení priamych konkurentov na trhu, predovšetkým v oblasti ubytovania na Liptove a majiteľ napadnutej ochrannej známky ako podnikateľ vystupoval pod názvom Chalúpkovo. Podľa

navrhovateľa majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel, že rovnaké označenie používa ako obchodné meno aj nezapísané označenie vyplývajúce z doménového mena navrhovateľa už niekoľko rokov jeho konkurent. Navrhovateľa o podaní prihlášky neinformoval a on sa o tejto skutočnosti dozvedel až 20.08.2013 doručením „Výzvy na upustenie od konania poškodzujúceho práva majiteľa ochrannej známky“. Podľa navrhovateľa si majiteľ registroval na ochranu kombinovanú ochrannú známku, ku ktorej právo prednosti patrí inému subjektu s cieľom využívať ju na nepriamu reklamu, kedy návštevnosť značky, ktorú navrhovateľ dôsledne budoval presmerovával na svoju značku Chalúpkovo. Navrhovateľ konštatoval, že konanie majiteľa priamo súvisí s odstránením konkurencie z podnikateľského prostredia na predmetnom území.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášok ochranných známok pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Na účely posudzovania zlej viery bude zvažovaná akákoľvek relevantná okolnosť, hlavne sa do úvahy vezme či osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky nemohla o tomto práve vedieť a tiež či by použitie označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter označenia, ktoré je predmetom iného práva.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa – úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania – ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

- výpis z obchodného registra navrhovateľa a výpis zo živnostenského registra živnostníka JUDr. Ján Belko-RENTAL COMPANY, prílohy 1 a 2,
- e-mailovú komunikáciu s autorom dizajnu „Dedinka pod Salatínom“ v období 2007-2009, príloha 3,
- materiály preukazujúce vykonávanie podnikateľskej činnosti pod názvom „Dedinka pod Salatínom“ (faktúra za návrh loga Dedinka a Gurmán z 23.08.2012, návrh formulára- Potvrdenie o pobyte/Voucher, daňové priznanie navrhovateľa za obdobie roku 2010), príloha 4,
- zmluvu o prevode nehmotného majetku medzi JUDr. Ján Belko- RENTAL COMPANY a navrhovateľom z 23.10.2010, príloha 5,
- výpis z registra POZ 1428-2013, námietky proti zápisu označenia POZ 1428-2014 do registra v spojení s pripomienkami príloha 6, 7,
- výzvu na upustenie od konania z 20.08.2013, príloha 8,
- screenshot webovej prezentácie majiteľa www.chalupkovo.sk a www.facebook.com/chalupkovo, príloha 9,
- správu od administrátorov stránky Facebook, príloha č. 10,
- screenshot z webstránok majiteľa, prezentácie na stránke Facebook, príloha č. 11,
- zoznam webstránok preukazujúcich používanie označenia Dedinka pod Salatínom navrhovateľom, príloha č. 12,
- fotografie informačnej tabule na dreveniciach a nápisu Dedinka pod Salatínom na vstupnej bráne, D1, D2,
- webstránku www.dedinka.com do 30.05.2011 a od 01.06.2011, D3, D4,
- materiál Tržby a výnosy Dedinka pod Salatínom s. r. o., D5,
- e-mail z 22.10.2008 od p. P. pre F. B., D6,
- ukážku zo stránky www.chalupkovo.sk s použitím označenia Dedinka pod Salatínom, D7,
- výpis z obchodného registra spoločnosti NetSuccess, s. r. o., D8,
- logo Drevenice pod Salatínom z 13.12.2005, D9,
- e-mailovú komunikáciu z 30.11.2007, D10-D12,
- fotografie objektov areálu dreveníc, vstupnej brány, informačných tabúl, D13- D18,
- náhľad na stránku www.drevenice.com, D19, D 21, D22,
- faktúru z 29.12.2010 vystavenú navrhovateľom za službu - ubytovanie, D23,


- potvrdenie o pobyte z 26.11.2010 od navrhovateľa pre fyzickú osobu, D24,
- e-mailovú komunikáciu medzi p. P. s F. B. z 02.01.2009, D25,
- výpis z obchodného registra spoločnosti B&D Investments, s. r. o., D 26.


Majiteľ spolu so svojim vyjadrením predložil nasledovné materiály:

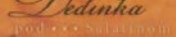
- inzerciu v časopise Dom a Byt č. 3/2009 s fotografiou vstupnej brány,
- výpis z obchodného registra B&D Investments, s. r. o.,
- faktúru za výstavbu vstupnej brány- vystavenú pre spoločnosť B&D Investments, s. r. o. z 11.10.2007,
- potvrdenie o prevzatí grafických podkladov spoločnosti NetSuccess, s. r. o. zo 16.05.2008,
- fotografie areálu dreveníc, vstupnej aj zadnej brány objektu,
- vyobrazenie vstupnej brány areálu z Google nástroja StreetView z júna 2014,
- fotografie z facebookového profilu majiteľa z 29.11.2011,
- výňatky z judikatúry- T-137/08 z 28.10.2009, T-414/07 z 02.07.2009,
- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa.

Podľa výpisu z obchodného registra navrhovateľa bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná 10.06.2005 pod obchodným menom HMSJ Slovakia, ktoré bolo s účinnosťou od 23.10.2010 zmenené na Dedinka pod Salatínom, od 19.07.2013 zmenené na EFEVO s. r. o. a od 24.10.2013, t. j. po 3 mesiacoch opäť došlo k zmene na obchodné meno Dedinka pod Salatínom. Konateľom spoločnosti bol od 29.10.2009 do 28.09.2010 JUDr. Ján B., odvtedy je konateľom spoločnosti Ing. František B. Predmetom činnosti spoločnosti je aj „*kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom*“. Z výpisu zo živnostenského registra podnikateľa JUDr. Jána B. vyplýva, že používa dodatok k obchodnému menu RENTAL COMPANY a oprávnenie podnikateľ má od 24.11.2006. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti B&D Investments, s. r. o. bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná 24.12.2004, jej jediným konateľom a spoločníkom bol vtedy JUDr. Ján B., od 26.05.2006 sa druhým spoločníkom stal Robert P. a od 20.11.2009 je aj konateľom. Svoje pôsobenie v spoločnosti JUDr. Ján B. ukončil ako konateľ 11.05.2009 a ako spoločník 02.09.2013.

Z e-mailovej komunikácie (príloha 3) z 20.11.2007 a z 22.11.2007 vyplýva, že p. Z. (pozn. dizajnér) zaslal

JUDr. Jánovi B. logá - dedinka 01 až 05, medzi ktorými bolo aj logo . V ďalšej správe z 30.11.2007 (D10, D11) Ján B. zaslal ukážku 7 oficiálnych dizajnových návrhov názvu drevenicovej dedinky viacerým osobám, zrejme obchodným partnerom, medzi iným aj p. Františkovi B. Priložené logá sú

rôzne variácie názvu Dedinka pod Salatínom, medzi nimi aj logo  ako v správe z 20.11.2007 od p. Z. V komunikácii z 03.12.2007 (D12) p. František B. komentoval zaslané logá, jeho pripomienky sú dosť podrobné a je z nich zrejme, že logá skutočne k správe z 30.11.2007 priložené boli. V odpovedi mu na túto správu Ján B. napísal, že „*žiadne logo z týchto nebudeme používať... to sú moje návrhy na prenájom a Robo (pozn. p. P.) je mimo z toho...*“. V e-mailovej komunikácii z 11.04.2008, 03.11.2008 a 21.01.2009 od p. Z. podľa predmetu e-mailov a príloh boli JUDr. Jánovi B. zaslané „prezentácia1.pdf“, „katalóg dedinkapodsalatínom“. V ukážke náhľadov týchto e-mailov je prezentácia s odkazom na www.dedinka.com,


zobrazené je logo  a informácie o možnosti strávenia pobytu v novovybudovanej drevenicovej dedinke - Dedinke pod Salatínom s ponukou cenového zvýhodnenia do 10.03.2009, kontaktmi na Dedinka pod Salatínom a www.dedinka.com. Predmetná komunikácia teda poukazuje na to, že v priebehu roku 2007 až 2009 p. Ján B. komunikoval s dizajnérom ohľadne tvorby a vizuálu loga „Dedinka pod Salatínom“ i webovej stránky.


Podklady v prílohe 4, ktoré podľa navrhovateľa preukazujú vykonávanie podnikateľskej činnosti tvorí faktúra za vytvorenie loga Dedinka a Gurmán vystavená pre navrhovateľa z 23.08.2012, v jej prílohe je






zobrazené logo Dedinka vo dvoch variantoch: ~ POD SALATÍNOM ~ a ~ POD SALATÍNOM ~. Keďže predmetná faktúra je z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nemožno ju považovať za relevantnú na


preukázanie použitia tohto označenia v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ani k preukázaniu, aké bolo vtedy konanie prihlasovateľa. V podkladoch sú ďalej aj náhľady webovej stránky so

zobrazeným označením , o ktorých možno predpokladať, že ide len o pracovnú verziu alebo návrh, keďže v náhľade ponuky služieb nie je uvedený reálny text, ale len náhodné zhľuky písmen. Na

predloženom formulári- Potvrdenie o pobyte/Voucher je zobrazené označenie  pod *** Salatínom, v päte formulára je ako kontakt uvedený JUDr. Ján Belko – RENTAL COMPANY, pričom ide len o prázdny formulár. Navrhovateľ ďalej predložil aj vyplnený Voucher/potvrdenie o pobyte (D24), s kontaktom na navrhovateľa, ktorý svedčí o rezervácii pobytu v chatovej osade Dedinka pod*** Salatínom pre fyzickú osobu v čase od 26.-28.11. 2010. Predložená faktúra (D23) z 29.12.2010 preukazuje, že navrhovateľ poskytol prechodné ubytovanie v dňoch 16.12.-18.12.2010 pre tretiu osobu v Dedinke pod *** Salatínom,


príčom na faktúre rovnako ako na Voucheri je zobrazené logo  pod *** Salatínom,

Prílohy D1, D2 tvoria náhľady s logami Dedinka pod Salatínom v tvare  a , pod ktorými je uvedené „Ubytovanie v Dedinka pod Salatínom“, „Predaj dreveníc- výstavba II. etapa“. Z týchto materiálov nie je zrejmé, kde, kedy, ako a kým boli zverejnené. Podľa ukážky zo stránky

www.dedinka.com (D3), kde je logo v tvare  nemožno zistiť, odkedy bola stránka používaná. To isté platí aj o fotografii areálu dreveníc so vstupnou bránou v prílohe D4, na ktorej je v spodnej časti zobrazený panel s logom Dedinka pod Salatínom rovnakým ako na D3. Na spodnej strane tejto fotografie je uvedené „Všetky práva vyhradené © Dedinka s. r. o.“ a ďalej aj “Tvorba www stránok +421“.

Z kópie daňového priznania navrhovateľa za daňové obdobie roku 2010 možno zistiť, že jeho prevažnú činnosť tvoril prenájom a výsledok hospodárenia pred zdanením bol nízky. V dokumente Tržby a výnosy Dedinka pod Salatínom s. r. o. z www.finstat.sk sú uvedené tržby a výnosy navrhovateľa z rokov 2010 až 2014, zisk a rozdelenie tržieb a výnosov. Aj z nich vyplýva, že v roku 2010 sa zisk, tržby i výnosy navrhovateľa pohybovali v najnižších číslach oproti ďalším rokom, kedy v roku 2013 dosiahli maximum a v roku 2014 opäť klesli. Aj keď týmito dôkazmi navrhovateľ chcel poukázať na to, že jeho zisk od roku 2010 vzrástol práve v dôsledku výrazných aktivít v oblasti reklamy a propagácie ubytovacieho zariadenia Dedinka pod Salatínom, čím došlo k zvýšeniu počtu rezervácií, hostí a pobytov, takýto dôkaz sám osebe nie je dostatočný na preukázanie jeho podnikateľských aktivít v súvislosti s používaním kombinovaného označenia Dedinka pod Salatínom.

Predložená zmluva o prevode nehmotného majetku bola uzavretá medzi JUDr. Jánom Belkom- RENTAL COMPANY a navrhovateľom 23.10.2010, týka sa prevodu nemajetkových hodnôt- slovného označenia

„Dedinka pod Salatínom“, loga  a webstránky pod doménou www.dedinka.com, pričom táto zmluva nie je podpísaná. Možno uviesť, že v správnom spise sa nachádza aj podpísaná zmluva ako súčasť návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 233893 za neplatnú, podaného 10.09.2014 navrhovateľom, konanie o ktorom bolo zastavené rozhodnutím z 18.11.2014 z dôvodu nezaplatenia poplatku. Keďže predmetná zmluva samotná nepreukazuje používanie týchto nehmotných hodnôt navrhovateľom, preto ju bez ďalšieho nemožno považovať za relevantnú vo vzťahu k preukázaniu, či majiteľ pri podaní prihlášky konal v zlej viere. Tiež možno poukázať na skutočnosť, že podľa predložených mailov z roku 2007 bolo označenie priložené k zmluve vytvorené zrejme p. Z., nie JUDr. Jánom B., a v konaní neboli predložené ďalšie dôkazy, ktoré osvedčujú oprávnenie JUDr. Jána B. nakladať s týmto označením.

K výpisu z registra prihlášky slovnej ochrannej známky „DEDINKA POD SALATÍNOM“ POZ 1428-2013 prihlasovateľa Property rental s. r. o., t. j. majiteľa napadnutej ochrannej známky podanej 07.08.2013 a námietkam z 22.11.2013 (pozn. doručené úradu 10.12.2013) podaných navrhovateľom voči zápisu tohto označenia do registra možno uviesť, že ide o obdobie viac ako rok po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, preto ich nemožno akceptovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu konania prihlasovateľa pri podaní prihlášky, t. j. v apríli 2012. Predmetné dôkazy svedčia o tom, že majiteľ si prihlásil na ochranu i slovné označenie „Dedinka pod Salatínom“. Navrhovateľ sa zápisu tohto označenia bránil podaním námietok a konanie o prihláške bolo zastavené, z dôvodu, že prihlasovateľ sa k podaným námietkam

nevyjadril. K predloženým námietkam možno ešte podotknúť, že ich súčasťou boli rovnaké dôkazy ako sú v tomto návrhu, medziiným aj podpísaná Zmluva o prevode nehmotného majetku z 23.10.2010.

K predloženej výzve z 20.08.2013 (príloha 8) možno konštatovať, že bola podaná sedem mesiacov po zápise napadnutej ochrannej známky a jej zaslaním majiteľ bránil svoje práva v zmysle zákona o ochranných známkach. K správe od administrátorov facebooku (príloha 10) pre profil na facebooku Dedinka pod *** Salatínom z 11.09.2013 pre JUDr. Jána B. možno uviesť, že išlo o zásah majiteľa zapísanej ochrannej známky, pričom opätovne išlo o obdobie po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V predloženej webovej prezentácii www.chalupkovo.sk a facebookovom profile (príloha 9) síce nie je uvedený kontakt, avšak podľa vyjadrení účastníkov ide o stránku majiteľa. Tieto materiály nemožno jednoznačne zaradiť z časového hľadiska, nie je zrejme kedy boli vytvorené a odkedy používané, preto nemôžu byť akceptované ako relevantné na preukázanie konania majiteľa v roku 2012. V ďalších náhľadoch na webové stránky/facebookové profily (príloha 11) ide o profil označený slovným označením Dedinka pod




Salatínom a súčasne je na nich zobrazené kombinované označenie Chalupkovo vo vyhotovení:

. Podľa zobrazených dátumov ide o údaje z roku 2013, teda po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ sa nimi pritom snažil preukázať, že majiteľ používa pri poskytovaní služieb prenájmu dreveníc v areáli na ulici Drevenice, Liptovská Štiavnica označenie Chalupkovo, čomu predložené údaje zodpovedajú, ako vyplýva napr. z náhľadu z 9.08.2013, kde je pod označením Dedinka pod Salatínom odkaz na facebookový profil Chalupkovo, pričom je tam uvedené meno konateľa majiteľa, avšak aj tak je nutné zdôrazniť, že ide o obdobie po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Aj prílohu D7 tvorí ukážka zo stránky www.chalupkovo.sk, t.j. stránky majiteľa, v ktorej je v úvode uvedené „Vitajte na stránkach Chalupkovo a Dedinka pod Salatínom“, stránku však nie je možné identifikovať z časového hľadiska, preto tento dôkaz nemožno považovať za relevantný.


Z predložených náhľadov rôznych webových stránok (tripadvisor.ca, kayak, tvtrip, booking.com, atď.), ktoré ponúkajú ubytovanie v Dedinke pod Salatínom, Liptovská Štiavnica je len v niektorých prípadoch podľa komentárov užívateľov, či podľa zaradenia do ponuky možné určiť, kedy boli zverejnené, a to tripadvisor, kayak, booking.com, mojeubytovanie.sk, hotel.cz, hotely24.sk, surf, 1-2-3-ubytovanie.sk. Podľa komentárov užívateľov bolo zistené, že na stránkach tripadvisor, kayak a booking.com bol v ponuke ako názov ubytovania uvedený „Drevenice Dedinka“, pričom len jeden komentár na stránke tripadvisor bol z marca 2012, t. j. z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, na ostatných boli komentáre až z obdobia po jej podaní. Ďalej z týchto náhľadov nie je možné zistiť, kedy boli pridané do ponuky na tieto stránky. Na náhľadoch s ponukou prenájmu na mojeubytovanie.sk a 1-2-3-ubytovanie.sk možno určiť, že do ponuky týchto stránok bolo toto konkrétne ubytovanie pod názvom DEDINKA POD SALATÍNOM pridané 02.11.2010 a 29.12.2011, na ponuke je zobrazené len slovné označenie. Na stránkach hotely24.sk a hotel.cz, ktoré zrejme predstavujú varianty pre českú a slovenskú verejnosť je zobrazená ponuka ubytovania pod názvom Dedinka pod Salatínom ***, pričom v texte je na oboch stránkach uvedené „V areáli osady Dedinka Liptov***“...“, po česky „Vesnička Liptov***“. Z týchto stránok tiež nie je možné zistiť, kedy bola predmetná ponuka prvýkrát zverejnená, jediný dátum na náhľade je zvolený dátum príchodu a odchodu 25.11-26.11.2013. Na stránke surf.sk je uvedený odkaz na dedinka.com - Dedinka pod *** Salatínom, s odkazom na webovú stránku www.dedinka.com a kontaktné údaje na Dedinka pod Salatínom, s údajom na stránke „dnes je 25.11.2013“, avšak opäť nie je možné zistiť, odkedy bol tento odkaz na stránke zverejnený.

Ostatné predložené náhľady stránok ponúkajúcich rôzne ubytovanie s ponukou ubytovania v Dedinke pod Salatínom nie sú datované, preto ich nemožno akceptovať ako relevantné na preukázanie používania označenia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Možno tiež zdôrazniť, že sa nich nachádza buď slovné označenie Dedinka pod Salatínom, prípadne Vesnička Liptov (Heuréka.cz), na dvoch náhľadoch


stránok je súčasťou fotografií dreveníc aj kombinované označenie  spolu s kontaktom na www.dedinka.com, a na jednom náhľade je súčasťou fotografií dreveníc kombinované označenie



Na stránkach aadopyt.sk a azet.sk-katalóg sú uvedené kontaktné údaje navrhovateľa, údaje o zameraní jeho činnosti- ubytovanie v štýlových dreveniciach na Liptove, ide teda o informačné údaje o navrhovateľovi. Náhľad na výsledok vyhľadávania z google.sk so zadaním kľúčových slov „dedinka pod salatínom“ ukázal viac výsledkov, medzi iným aj na booking.com, facebook, mojeubytovanie.sk, tricio.sk, tripadvisor.sk. Opäť možno uviesť, že predložené údaje nepreukazujú odkedy boli v ponuke služby navrhovateľa. Bol predložený aj náhľad na stránku spoločnosti +421 studio s ponukou služieb návrhov a tvorby loga, na ktorom je ukážka loga Dedinka pod Salatínom, pričom ide o spoločnosť, ktorá podľa faktúry z augusta 2012, predloženej ako súčasť podkladov v prílohe č. 4, vytvorila logo pre navrhovateľa.


V prílohe D9 je ukážka loga Drevenice pod Salatínom- , ktoré bolo podľa údajov v náhľade vytvorené 13.12.2005.

V materiáloch v prílohe D19 až D22 je ukážka z webovej prezentácie www.drevenice.com s rovnakým logom Drevenice pod Salatínom, s ponukou predaja dreveníc, na ktorej sú uvedené kontaktné údaje na spoločnosť B&D Investments, s. r. o. V prílohách D13 až D18 sú fotografie areálu, vstupná brána označená

logom Chalúpkovo, billboardu vedľa vstupnej brány s logom , na ktorom sú kontaktné údaje na www.dedinkaliptov.sk, tabule na drevenici a pred drevenicou s rovnakým logom a údajmi, svetelná reklama s týmto logom a kontaktnými údajmi. K uvedeným materiálom a dôkazom možno uviesť, že ani podľa jedného z nich nie je možné určiť dátum ich osadenia, či vytvorenia, preto nie je možné konštatovať, že preukazujú situáciu z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Z e-mailovej komunikácie p. P. z 22.10.2008 určenej pre p. Františka B., ktorou chcel navrhovateľ poukázať na dohodu spoločníkov spoločnosti B&D Investments, s. r.o., že podnikateľské aktivity súvisiace s poskytovaním služieb ubytovania boli po skončení výstavby rozdelené na dva samostatné subjekty, vyplýva, že v tom čase bola aktívna stránka www.drevenice.com, na ktorej sa podieľali spoločne p. P. aj Ján B. V správe ďalej p. P., (p.....@bdinvestments.sk) uvádza, že jeho stránka je chalupkovo.sk, že na stránke drevenice.com sa na ľavej strane ukáže prenájom a na pravej predaj II. etapy a v správe navrhol riešenie prenájmu cez stránku drevenice.com, kde spomína „*obe naše stránky*“. Z ďalšej správy z 2.1.2009 (D 25) od p. P. vyplýva, že druhá stránka JUDr. Jána B. je dedinka.com a že ich zámerom bol prenájom prostredníctvom stránky drevenice.com, cez ktorú pôjdu objednávky následne na spoločný e-mail a rozdelenie prenájmov bude potom závisieť od ich dohody.

Podľa predloženej kópie z časopisu Dom a Byt 3/2009, v ktorom je článok s názvom „*Chalúpkovo- návrat*

k tradíciám“ je na fotografii k článku zobrazená vstupná brána areálu s logom , Faktúra zo 04.10.2007 bola vystavená pre spoločnosť B&D Investments, s. r. o. za montáž vstupnej brány pre projekt drevenice pod Salatínom. V potvrdení o prevzatí grafických podkladov zo 16.05.2008 konateľ spoločnosti NetSucces, s. r. o. potvrdil, že od p. P. prevzal grafické podklady na prípravu webovej stránky www.chalupkovo.sk, v prílohe sú zobrazené rôzne varianty názvov Dedinkovo, Dedinka pod Salatínom, Rozprávokovo, Chalúpkovo, Drevenice pod Salatínom. Uvedené potvrdenie možno akceptovať ako dôkaz o tom, že tieto návrhy boli predložené. Navrhovateľ spochybnil autenticitu tohto dôkazu, pretože podľa predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosť NetSucces, s. r. o. (D 8) vznikla len dva dni predtým - 14.05.2008. Majiteľ k uvedenému spochybneniu uviedol, že nebol vzatý do úvahy fakt, že počas spolupráce dizajnér zmenil formu podnikania, čo možno akceptovať.

Majiteľ na osvetlenie reálnej situácie ohľadne areálu dreveníc tiež predložil fotografie zobrazujúce celý areál, prvú aj druhú etapu výstavby, vstupnú a zadnú bránu s logom Chalúpkovo, pričom je zrejmé, že nejde o fotografie z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predložená ukážka z nástroja SteetView je z júna 2014 a zobrazuje vstupnú bránu areálu s logom Chalúpkovo, billboard pri vstupnej bráne a tabuľu na drevenici s logom Dedinka (ako v prílohe D15, D16). Ďalej predložil fotografie z facebookového profilu Chalúpkovo z 29.11.2011, na ktorých je vstupná brána s logom Dedinka pod Salatínom v tvare



Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo teda zistené, že v rokoch 2006 až 2008 bol postavený areál dreveníc v oblasti Liptovskej Štiavnice, na jeho výstavbe

a realizácii sa podieľala spoločnosť B&D Investments, s. r. o. Spoločníkmi tejto spoločnosti boli v tom období p. JUDr. Ján B. a p. P. (pozn. konateľ majiteľa). Podľa predložených dôkazov možno pritom jednoznačne konštatovať, že areál drevenicovej dedinky bol v rokoch 2009 až 2011 na vstupnej bráne

Dedinka

označený logom *pod *** Salatínom*. Zároveň bolo zistené, že p. JUDr. Ján B. vystupoval aj ako živnostník s obchodným menom JUDr. Ján Belko- RENTAL COMPANY. Z komunikácie medzi p. P. a JUDr. Jánom B. bolo ďalej zistené, že pri výstavbe tohto areálu svoju činnosť prezentovali na stránke www.drevenice.com, pričom po výstavbe I etapy areálu (rok 2008) bolo ich ďalším podnikateľským zámerom ponúkať služby prenájmu dreveníc v tomto areáli už samostatne aj prostredníctvom ich stránok www.chalupkovo.sk a www.dedinka.com. Ďalej bolo zistené, že JUDr. Ján B. bol od 20.11.2009 aj spoločníkom a konateľom v spoločnosti navrhovateľa, v tom čase pod obchodným menom HSMJ, s. r. o., v roku 2010 však ukončil svoju činnosť v nej a jej konateľom sa stal jeho brat p. František B. Zároveň s jeho nástupom sa zmenilo obchodné meno navrhovateľa na Dedinka pod Salatínom s. r. o. a v tom istom čase JUDr. Ján B. uzavrel s bratom p. Františkom B. zmluvu o prevode nehmotného majetku týkajúcu sa práv k označeniu Dedinka pod Salatínom. Podľa predloženej e-mailovej komunikácie medzi pánmi P., JUDr. Jánom B. a p. Františkom B. je zrejmé, že p. František B. bol v kontakte s p. P. aj pred vstupom do spoločnosti navrhovateľa a podieľal sa na činnosti súvisiacej s realizáciou areálu dreveníc, zrejme predovšetkým v súvislosti s webovou stránkou www.drevenice.com, ako to vyplýva napr. z e-mailu z 22.10.2008, ale aj z vyjadrenia majiteľa, ktorý uviedol, že p. F. B. spravoval webovú stránku www.drevenice.com pre spoločnosť B&D Investments, s. r. o.

Ďalej možno uviesť, že aj keď navrhovateľ tvrdil, že stránka www.dedinka.com bola spustená v roku 2007, toto tvrdenie nepreukázal. Taktiež možno konštatovať, že predložené dôkazy poukazujú na určité aktivity navrhovateľa prostredníctvom stránky dedinka.com, keďže bola uvedená ako kontakt pri ponuke jeho služieb prenájmu na internetových ubytovacích portáloch. Z týchto ďalej vyplývalo, že pod slovným označením Dedinka pod Salatínom na dvoch portáloch ponúkal svoje služby od roku 2011 a 2010. Podľa predložených komentárov ubytovaných na ďalších stránkach síce k poskytnutiu prenájmu navrhovateľom došlo, ale ako bolo uvedené, len v jednom prípade išlo o komentár z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a šlo o ponuku ubytovania označenú „Drevenice Dedinka: Drevenice v Dedinka pod Salatínom“. Navrhovateľ ďalej predložil jednu faktúru preukazujúcu poskytnutie prechodného ubytovania pod označením Dedinka pod Salatínom z roku 2010. Možno teda uviesť, že predložené dôkazy (faktúra, voucher) navrhovateľa poukazujú na to, že v rámci svojej činnosti používal označenie Dedinka pod Salatínom v

Dedinka

úprave *pod *** Salatínom*. Zároveň však bolo zistené, že rovnaké označenie bolo použité i na označenie areálu dreveníc vybudovanej spoločnosťou B&D Investments, s. r. o. už v roku 2009, t. j. predtým ako začal navrhovateľ používať svoje obchodné meno Dedinka pod Salatínom. Tiež možno poukázať na to, že navrhovateľ síce pri ponuke ubytovania cez ubytovacie portály používal aj slovné označenie Dedinka pod Salatínom, avšak ako z nich vyplýva, toto slovné označenie bolo používané na označenie areálu dreveníc, teda ako označenie miesta poskytovania prechodného ubytovania v drevenicovej dedinke pod vrchom Salatín.


Ďalej je pri posúdení tohto uplatneného dôvodu potrebné zistiť, či majiteľ mal alebo mohol mať v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o právach navrhovateľa k zhodnému alebo podobnému označeniu. Ako bolo zistené, majiteľ cez osobu konateľa p. P. bol v kontakte s p. Františkom B. konateľom navrhovateľa od 23.10.2010 aj s jeho bratom JUDr. Jánom B. - spoločníkom v spoločnosti B&D Investments, s. r. o. a konateľom v spoločnosti navrhovateľa do 2010. Ich osobné vzťahy teda boli v tomto konaní jednoznačne preukázané v rámci komunikácie ohľadne výstavby areálu dreveníc, na ktorej sa všetci traja určitou formou spolupodieľali. Taktiež je zrejmé, že ich zámerom bolo prenajímať vystavané drevenice samostatne, pričom podľa komunikácie z roku 2009 je zrejmé, že prenájom chceli realizovať cez webové stránky www.chalupkovo.sk a www.dedinka.com. Z predloženej komunikácie medzi p. P. a p. F. B. z roku 2009 pritom jasne vyplýva, že p. P. stránku dedinka.com označil za Janovu (pozn. JUDr. Ján B.) a ich komunikácia poukazuje na to, že p. P. s Františkom B. komunikoval len ohľadne vizuálu webstránky. Na základe uvedeného teda možno dospieť k záveru, že existencia osobných vzťahov medzi konateľmi majiteľa a navrhovateľa a bratom konateľa navrhovateľa nie sú sporné. Len na základe týchto osobných vzťahov však bez ďalšieho nemožno považovať za preukázané, že konateľ majiteľa mal, resp. musel mať vedomosť o zmenách, ku ktorým došlo v spoločnosti navrhovateľa, či o uzavretej zmluve alebo vzájomných formálnych obchodných vzťahoch medzi nimi. Možno tiež zdôrazniť, že napriek skutočnosti, že JUDr. Ján B. v roku 2010 previedol na svojho brata práva k nezapísanému označeniu slovnému- Dedinka pod

Salatínom, k logu



a k webstránke dedinka.com, **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.**

V tomto prípade je ďalej potrebné zdôrazniť aj to, že čisto slovnému označeniu „Dedinka pod Salatínom“ z dôvodu jeho popisného charakteru možno pripísať len nízku, či minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám ako je poskytovanie zariadení- dreveníc na oddych a rekreáciu v oblasti pod vrchom Salatín. Toto označenie aj na základe okolností zistených v tomto konaní nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť len pre navrhovateľa, či majiteľa, keďže tento názov bol používaný na označenie areálu už pri jeho budovaní iným subjektom, a to spoločnosťou B&D Investmens, s. r. o. Toto konštatovanie pritom platí bez ohľadu na to, kto stojí za nápadom takto areál označovať, či používať označenie v tvare, v akom bol na vstupnej bráne. Z hľadiska nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je relevantné vnímanie označenia spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá toto označenie na základe toho, akým spôsobom bolo použité,

t. j. na označenie areálu vnímala ako označenie konkrétneho miesta. Keďže označenie  bolo použité už v roku 2009 na označenie areálu dreveníc, na výstavbe ktorých sa podieľala spoločnosť B&D Investments, s. r. o. a podľa dôkazov majiteľa z Facebooku bola vstupná brána takto označená ešte aj v roku 2011, potom príznačnosť pre takéto označenie nemožno bez ďalšieho pripísať ani jednému z účastníkov konania.

V tomto prípade za situácie, že majiteľ si v roku 2012 na ochranu prihlásil kombinované označenie



, odlišné od toho o ktorom vedel, že bolo používané už skôr, pričom v ňom použil vhodný motív ako v jeho ďalšom označení Chalúpkovo a tento motív podľa majiteľom predložených dôkazov vznikol už niekedy v období roku 2008 na jeho návrh, potom podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom možno vnímať ako jeho prirodzenú snahu chrániť svoje investície a nebolo preukázané, že v tomto duchu nekonal. Aj napriek tomu, že označenie ktoré je predmetom prihlášky napadnutej ochrannej známky obsahuje slovné označenie Dedinka pod Salatínom, nemožno poprieť, že toto slovné spojenie je priamo spojené s miestom jeho podnikania a so službami, ktoré poskytuje.

Vzhľadom na uvedené návrh navrhovateľa na neplatnosť napadnutej ochrannej známky iba na základe predložených dokladov je potrebné považovať za nedostatočný, pretože na ich základe nemožno jednoznačne preukázať existenciu zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, preto možno návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona považovať za nedôvodný.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra sa nezapíše označenie, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil aj skutočnosťou, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky je zložené len zo slovného spojenia „Dedinka pod Salatínom“ doplneného o grafický prvok dvoch chalúp, preto slovné označenie napadnutej ochrannej známky a nezapísané označenie navrhovateľa sú úplne identické a neobsahujú žiadny rozhodujúci rozlišovací znak umožňujúci bežnému spotrebiteľovi rozoznať, že ide o iného podnikateľa. Tiež uviedol, že predmetné označenia sa odlišujú len grafickým zobrazením a má za to, že každé použitie označenia, ktoré môže byť v konflikte s iným skorším označením si vyžaduje celkové posúdenie, a to aj stupeň rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Taktiež

uviedol, že majiteľ ochrannej známky klame verejnosť o povahe, kvalite svojich tovarov a služieb, nakoľko svoje služby prezentuje pod fungujúcou značkou konkurenta. Podľa navrhovateľa teda tieto dôvody zakladajú uplatnenie absolútnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a g) cit. zákona a sú predpokladom pre jej vyhlásenie za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 cit. zákona.

V súvislosti s uplatneným dôvodom podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona je nutné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná len na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi osobou prihlasovateľa, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky.

Je ale potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia ako takého, pričom musí byť posúdená tak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná ako kombinované označenie tvorené zo slovných prvkov „Dedinka pod Salatínom“, z obrazových prvkov drevenice/chalupy nad ním a troch hviezdíčiek pod ním.



Možno konštatovať, že vo vzťahu k službám, ktoré chráni, ako poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu, hotelierske služby, poskytovanie prechodného ubytovania a pod., možno toto označenie považovať za označenie s dostatkom rozlišovacej spôsobilosti, pretože v sebe okrem slovných prvkov, ktoré majú popisný charakter je stvárnené aj graficky, obsahuje obrazové prvky, ktoré mu dodávajú určitú originalitu. Keďže nejde o označenie tvorené výlučne prvkami priamo poskytujúcimi informácie o daných službách, nemožno tvrdiť, že ide o označenie, ktoré nemá inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s uplatneným dôvodom podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona možno vo všeobecnosti uviesť, že v danom prípade sa skúma, či sú v označení obsiahnuté znaky alebo údaje schopné spotrebiteľa uviesť do omylu alebo ho zavádzať, či zmiast'. Môže ísť o falošné údaje o charaktere, kvalite či zložení tovaru. Treba zdôrazniť, že klamlivosť označenia ako absolútna zápisná výlučka, ktorej cieľom je ochrana spotrebiteľa pred vytváraním klamlivého (falošného) dojmu, sa posudzuje výlučne z objektívneho hľadiska, kde je rozhodujúce iba to, či samotné označenie je spôsobilé klamať alebo uvádzať do omylu, pretože klamlivosť spočíva v charaktere označenia ako takého vo vzťahu k tovarom alebo službám (tzv. vnútorná klamlivosť). V tomto prípade možno konštatovať, že klamlivosť tak ako to odvodzoval navrhovateľ, teda založená na klamlivosti vo vzťahu k inému skoršiemu označeniu nenapĺňa znaky absolútnej zápisnej výlučky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g), pretože ide o subjektívne práva tretích osôb, ktoré si môžu uplatňovať z iných dôvodov v námietkovom konaní alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktoré sú v zákone taxatívne vymedzené, pričom úrad pri prieskume podmienok na zápis stanovených v § 5 ods. 1 písm. g) takéto práva nemôže a ani nemá možnosť zohľadniť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v súlade s podmienkami na jej zápis stanovenými v § 5 ods. 1 písm. b) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, teda má rozlišovaciu spôsobilosť a nie je spôsobilá klamať, či uvádzať spotrebiteľov do omylu o povahe, či iných vlastností zapísaných tovarov, a preto návrh v tejto časti možno považovať za neopodstatnený.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je preto potrebné posúdiť, či skoršie označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti napadnutej ochrannej známky s označením navrhovateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Majiteľ na margo uplatneného dôvodu poukázal na to, že obchodné meno navrhovateľa Dedinka pod Salatinom, s. r. o. bolo od 19.07.2013 do 23.10.2013 zmenené na EFEVO s. r. o., čím podľa neho navrhovateľ stratil právo prednosti vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke, ktorá bola podaná 20.04.2012. K uvedenému možno len uviesť, že predmetom posúdenia v tomto prípade je naplnenie podmienky používania označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a súčasne podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Preto fakt, že navrhovateľ počas obdobia 3 mesiacov mal zmenené obchodné meno nie je pre skúmanie daných podmienok rozhodný, pretože relevantné pre toto konanie bude preskúmanie podmienok používania obchodného mena a nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k verejnosti.

Za relevantné doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia možno v tomto prípade považovať iba doklady datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čiže pred 20.04.2012 a musia sa vzťahovať k širšiemu územiu Slovenskej republiky, čiže musia mať väčší ako len miestny dosah.

Navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že vykonáva svoju podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Dedinka pod Salatinom, s. r. o. od 23.10.2010 a je taktiež vlastníkom a používateľom nezapísaného slovného a grafického označenia Dedinka pod Salatinom od roku 2007.

Ako vyplynulo z predložených dôkazov, ktoré už boli podrobne zhodnotené pri uplatnenom dôvode v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l), tieto nepreukazujú dlhodobé podnikanie navrhovateľa v oblasti prenájmu pod obchodným menom „Dedinka pod Salatinom“. Väčšinu predložených dôkazov predstavujú dôkazy z internetu bez možnosti časového určenia alebo len samotnú ponuku služieb bez ďalších dôkazov, ktoré by preukázali, že k poskytovaniu služieb skutočne došlo. Aj keď súčasťou niektorých dôkazov sú aj komentáre osôb ubytovaných v areáli dreveníc, išlo o obdobie po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. len jeden komentár bol z marca 2012, teda z obdobia mesiac pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a v podstate bol predložený len jediný priamy dôkaz, preukazujúci poskytnutie služieb prenájmu navrhovateľom (faktúra z roku 2010). Preto predložené dôkazy nemôžu byť považované za dostatočné na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti jeho obchodného mena ani

Dedinka

označenia pod *** Salatinom pre navrhovateľa. Navyše bolo zistené, predmetné kombinované označenie bolo používané už skôr, a to inou spoločnosťou, ktorá stála za vybudovaním drevenicovej dedinky. Navrhovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal, že používal svoje obchodné meno alebo nezapísané slovné a kombinované označenie pri poskytovaní svojich služieb v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Preto na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré navrhovateľ predložil v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti - je potrebné dospieť k záveru, že neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal svoje obchodné meno a

nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu a intenzite, potrebnej na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena a tohto nezapísaného označenia pre jeho služby z pohľadu priemerného spotrebiteľa.

Keďže navrhovateľ predloženými dôkaznými materiálmi dostatočne nepreukázal, že by jeho obchodné meno a nezapísané slovné a kombinované označenie „Dedinka pod Salatínom“ bolo používané dlhodobo a nadobudlo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je jedna z vyžadovaných podmienok, v prípade uplatnenia si tohto dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podaný v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno považovať za neopodstatnený.

Čo sa týka požiadavky navrhovateľa o priznanie náhrady trov konania, ktoré mu v súvislosti so správnym konaním pred úradom vznikli, možno konštatovať, že v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov trovy, ktoré v konaní vznikli účastníkovi konania, znáša účastník. Zároveň možno konštatovať, že neboli zistené také trovy konania, ktoré by mali byť nahradené navrhovateľovi podľa § 31 ods. 2 citovaného zákona.

Vzhlľadom 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

JUDr. Miroslav Ivanovič
Grösslingova 45
811 09 Bratislava

Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica