



Banská Bystrica 13. 9. 2018  
OZ 239118/I-40-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Richarda Gajniaka, Železničiarov 296/40, 028 01 Trstená, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 239118 „aureus services entire it solutions“ majiteľa Aureus Services, s. r. o., Kláštorne námestie 4, 901 01 Malacky (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 v znení neskorších predpisov takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 239118 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 15.2.2018 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 239118 „aureus services entire it solutions“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 35, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom nezapísaného označenia „@ v červenom trojuholníku“. Poukázal na podobnosť zapísaných tovarov a služieb pre napadnutú ochrannú známku č. 239118 v triedach 9, 35, 38 a 42 s tovarmi a službami, ktoré sú bežne využívané pri každodennej činnosti navrhovateľa, a preto možno konštatovať priamy súvis kolíznych tovarov a služieb.

V ďalšej časti návrhu sa navrhovateľ venoval rozboru pravdepodobnosti zámény zapísanej ochrannej

známky s nezapísaným označením  a tiež s nezapísaným označením



, ktoré používal pri svojej činnosti od roku 2007.

Navrhovateľ opísal ním používané označenia, pričom skonštatoval, že v oboch prípadoch je použitý dominantný prvok, a to „@ v červenom trojuholníku“. Prvé nezapísané označenie je doplnené o slovné výrazy „počítače, weby, reg. pokladne..., www.mojpocitac.eu a telefónne číslo“. Druhé nezapísané označenie je doplnené slovnými prvkami „počítače, eShopy, webové stránky, www.comp-servis.sk a telefónne číslo“.

Napadnutá ochranná známka pozostáva tiež zo „@ v červenom trojuholníku“, pričom táto je doplnená o slovné prvky „aureus services entire it solutions“.

Slovné prvky v porovnávaných označeniach navrhovateľ vyhodnotil ako opisné a zhoda v grafickom prvku „@ v červenom trojuholníku“ v označeniach podľa jeho názoru spôsobí ich sémantickú identickosť. Identickosť v dominantnom grafickom prvku navrhovateľ konštatoval aj pri vizuálnom porovnaní označení, keďže „@ v červenom trojuholníku“ upúta pozornosť.

Podľa navrhovateľa možno pri porovnávaných označeniach konštatovať vizuálnu a sémantickú identickosť, v dôsledku čoho možno dané označenia považovať za vysoko podobné pre bežného spotrebiteľa.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka v čase jej prihlásenia podľa zákona o ochranných známkach nemala rozlišovaciu spôsobilosť, keďže jej dominantný prvok „@ v červenom trojuholníku“ bol používaný viacerými podnikateľskými subjektmi. Upozornil, že rozlišovaciu spôsobilosť pre označenie nie je možné nadobudnúť v prípade, že v tom istom čase a priestore existuje viacero subjektov používajúcich zhodné alebo podobné označenie.

Navrhovateľ vyjadril obavu, že majiteľ napadnutej ochrannej známky by mohol brániť v používaní grafického prvku „@ v červenom trojuholníku“ iným subjektom podnikajúcim na trhu s počítačmi na území Slovenskej republiky, a preto je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Svoje tvrdenia navrhovateľ zhrnul do argumentácie o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám a tiež nemožnosti túto rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť používaním jej majiteľom pred podaním tejto prihlášky ochrannej známky, keďže súbežne v tom istom čase toto označenie používal v súvislosti s identickou činnosťou aj iný subjekt.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ skonštatoval, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známk v rozpore so zákonom, keďže označenie tvoriace ochrannú známku nemalo rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň v tom čase existovalo viacero podnikateľských subjektov používajúcich dominantný grafický prvok „@ v červenom trojuholníku“, v konkrétnom prípade navrhovateľ používal dve nezapísané označenia.

Navrhovateľ na odôvodnenie uplatneného dôvodu v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov doložil doklady o používaní nezapísaných označení od roku 2007 do 21.7.2014, teda z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zároveň predložil čestné vyhlásenie autora (navrhovateľa) o vytvorení loga použitého v nezapísaných označeniach, faktúry odberateľom z rokov 2007 až 2015, faktúry od dodávateľov za reklamu na internete prostredníctvom spoločnosti ETARGET či v tlačených médiách v rokoch 2007 až 2010. Navrhovateľ ďalej predložil doklady predstavujúce statusy z jeho facebookovej stránky za obdobie rokov 2012 až 2014. Navrhovateľ upozornil, že tieto doklady vzhľadom na ich používanie na internete je nutné vnímať ako doklady potvrdzujúce používanie nezapísaných označení pre celé územie Slovenskej republiky.


Preukazovanie ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov navrhovateľ uzavrel konštatovaním o tom, že nezapísané označenie „@ v červenom trojuholníku“ je dostatočne známe spotrebiteľskej verejnosti od roku 2007, najmä pre služby v triede 35 – predaj počítačov, v triede 38 – služby prostredníctvom internetu, v triede 42 – tvorba webových stránok a s tým spojených tovarov v triede 9 – počítače, softvér, registračné pokladnice, práve v spojitosti s navrhovateľom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Na odôvodnenie uplatneného dôvodu v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov navrhovateľ predložil čestné vyhlásenie autora o vytvorení autorského diela „@ v červenom trojuholníku“. Upozornil, že on je jedinou osobou oprávnenou na používanie predmetného autorského diela v Slovenskej republike, a preto používaním jeho diela majiteľom napadnutej ochrannej známky dochádza k zásahu do majetkových autorských práv k predmetnému autorskému dielu navrhovateľa.

Všetky svoje tvrdenia v závere návrhu navrhovateľ zhrnul do konštatovania, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známk v rozpore so zákonom, keďže označenie tvoriace ochrannú známku nemalo rozlišovaciu spôsobilosť kvôli jeho používaniu viacerými subjektmi, a zároveň je napadnutá ochranná známka podobná so skorším nezapísaným označením a tiež s autorským dielom navrhovateľa, a preto na základe uvedeného navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v plnom rozsahu.

Listom úradu zo 16.3.2018 bol 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 23.5.2018 uviedol, že považuje návrh za neopodstatnený, nepodložený a bezdôvodný. Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ sporné označenie „@ v červenom

trojuholníku“  nemohol vytvoriť, pretože predmetné označenie vytvoril súčasný konateľ spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky Aureus Services, s. r. o. - Ján P. - spolu s grafičkou Evou M., a to už v roku 2002. Neskôr Eva M. na základe požiadaviek Jána P. vytvorila z pôvodného loga viaceré variácie, pričom jednou z nich je aj označenie obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke:



(OZ 239118).

Tieto logá používal Ján P., a to buď ako fyzická osoba, alebo aj prostredníctvom spoločnosti AUREUS s.r.o., od roku 2002 nepretržite v spojení so zapísanými tovarmi a službami na celom území Slovenskej republiky. Majiteľ napadnutej ochrannej známky skonštatoval, že pôvodné logo vytvorené v roku 2002 je takmer identické s označením, ktoré používa navrhovateľ a ktoré vzniklo v roku 2007, teda päť rokov po vytvorení

označenia majiteľom. Upozornil, že pôvodne vytvorené logo v roku 2002  pozostáva len z grafického prvku – „@ v červenom trojuholníku“ a práve tento prvok je dominantným prvkom označenia, na ktoré sa odvolával navrhovateľ.

Ďalej majiteľ uviedol, že práve navrhovateľ zasahuje do výlučných autorských práv iných osôb tým, že používa označenie, ktoré je vysoko zameniteľné s pôvodným dielom majiteľa, a to bez akéhokoľvek súhlasu. Zásah do autorských práv je o to väčší, že v roku 2007, kedy navrhovateľ tvrdí, že vytvoril dielo, už autorské dielo majiteľa existovalo päť rokov, nadobudlo používaním rozlišovaciu spôsobilosť a v očiach spotrebiteľskej verejnosti bolo spájané s tovarmi a službami poskytovanými Jánom P., resp. obchodnými spoločnosťami Jána P. Pôvodné logo bolo známe spotrebiteľskej verejnosti z internetu, z inzercie vrátane časopisov s celoslovenským dosahom – PC REVUE.

Majiteľ upozornil, že pravdepodobnosť uvedenia spotrebiteľov do omylu konaním navrhovateľa je o to vyššia, že Ján P. a jeho obchodné spoločnosti majú mnoho zákazníkov aj na území Oravy, kde svoju činnosť vykonáva navrhovateľ.

Majiteľ nesúhlasil ani s tvrdením navrhovateľa o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti jeho označenia pre tovary a služby pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pretože verejnosť si spájala označenie „@ v červenom trojuholníku“ už v tomto období s ním a s jeho tovarmi a službami, a to už pred používaním označenia navrhovateľom.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ upozornil na list zo 4.1.2016, v ktorom navrhovateľ prostredníctvom právneho zástupcu vyhlásil, že „...rešpektuje právny stav týkajúci sa ochrannej známky a nebude postupovať proti zápisu ochrannej známky“. V liste z 9.6.2016 navrhovateľ prostredníctvom právneho zástupcu uviedol, že „...môj klient bol pripravený upustiť od používania svojho loga, ktoré považujete za zhodné označenie s ochrannou známkou. Konštatujeme, že dnešným dňom klient upustil od používania svojho loga“.

Z obsahu predmetných vyjadrení podľa názoru majiteľa vyplýva, že navrhovateľ sa vzdal aj práva podať návrh, keďže nemôže dochádzať k akémukoľvek zásahu do domnelých práva navrhovateľa.

Pre úplnosť majiteľ upozornil na skutočnosť, že navrhovateľ sporné označenie v roku 2017 prestal používať, čo vyplýva z obsahu jeho internetových stránok a používa označenie, ktoré nie je s napadnutou ochrannou známkou absolútne podobné.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky je presvedčený, že neexistujú dôvody na to, aby úrad ochrannú známku vyhlásil za neplatnú a navrhol návrh zamietnuť v celom rozsahu.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov 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. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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. 239118 „aureus services entire it solutions“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Aureus Services, s.r.o., Kláštorne námestie 4, 901 01 Malacky, s právom prednosti od 21.7.2014, bola 16.1.2015 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „registračné pokladnice; počítačový softvér (nahraté počítačové programy)“ v triede 9 a pre služby „správa počítačových súborov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácie v počítačových súboroch (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); grafická úprava tlačovín na reklamné účely“ v triede 35, pre služby „komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov“ v triede 38 a pre služby „požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; inštalácia počítačového softvéru; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo pri tvorbe webových stránok“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### **Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) 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.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil skutočnosťou, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku nemá rozlišovaciu spôsobilosť a napĺňa podmienky zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Konštatoval, že je majiteľom nezapísaného označenia „@ v červenom trojuholníku“ a poukázal aj na podobnosť zapísaných tovarov a služieb pre OZ 239118 v triedach 9, 35, 38 a 42 s tovarmi a službami označovanými nezapísaným označením. Navrhovateľ poukázal na to, že napadnutá ochranná známka v čase jej prihlásenia podľa zákona o ochranných známkach nemala rozlišovaciu spôsobilosť, keďže jej dominantný prvok „@ v červenom trojuholníku“ bol používaný viacerými podnikateľskými subjektmi. Upozornil, že rozlišovaciu spôsobilosť pre označenie nie je možné nadobudnúť v prípade, ak v tom istom čase a priestore existuje viacero subjektov používajúcich zhodné alebo podobné označenie. Vyjadril obavu, že majiteľ napadnutej ochrannej známky by mohol brániť v používaní grafického prvku „@ v červenom trojuholníku“ iným subjektom podnikajúcim na trhu s počítačmi na území Slovenskej republiky, a preto je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky

V súvislosti s uplatneným dôvodom je nutné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba 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.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa teda vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Napadnutá ochranná známka pozostáva z viacerých prvkov, je graficky stvárnená, pričom dominantne pôsobiaci je výstražný červený trojuholník, vnútri ktorého je umiestnený znak „zavináč“. Pod trojuholníkom sú väčšími písmenami uvedené slovné prvky „aureus services“ a pod nimi takmer nečitateľné slovné prvky „entire it solutions“. Napadnutá ochranná známka v čase prihlásenia i v čase jej zápisu do registra ochranných známk disponovala dostatočnou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom a službám v triedach 9, 35, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, pokiaľ spotrebiteľ je alebo bude schopný podľa neho rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého konkrétneho zdroja. Zároveň je nutné uviesť, že všeobecne platí, že rozlišovacia spôsobilosť je úplne závislá od spotrebiteľského vnímania označenia ako identifikátora pôvodu tovarov a služieb na trhu.

S ohľadom na uvedené tomuto kombinovanému označeniu nemožno uprieť, že prvky v ňom spoločne vytvárajú takú kompozíciu a kombináciu, ktorú nemožno pokladať za bežne používanú na označovanie počítačových a s nimi súvisiacich služieb a tovarov. Označenie nie je tvorené opisným slovným či obrazovým prvkom, ale ide o spojenie a kombináciu prvkov takým spôsobom, že spoločne vytvorili dostatočne originálne označenie, ktorému možno priznať dostatok rozlišovacej spôsobilosti. Predmetom posudzovania rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia totiž nie je hodnotenie jeho atraktívnosti, ale len posúdenie, či prihlasované označenie samotné má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že napadnuté označenie disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a nenapĺňa podmienky zápisnej výluky stanovenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a vzhľadom na konštatovanie dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti označenia nie je potrebné ďalej skúmať naplnenie podmienok podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K tvrdeniu navrhovateľa o tom, že rozlišovaciu spôsobilosť pre označenie nie je možné nadobudnúť v prípade, ak v tom istom čase a priestore existuje viacero subjektov používajúcich zhodné alebo podobné označenie úrad konštatuje, že takéto tvrdenie navrhovateľa nepredstavuje zápisnú výlukku preskúmanú úradom ex offi z verejnoprávnych dôvodov, ale ide o súkromnoprávny dôvod, ktorý bude posúdený v rámci navrhovateľom uplatneného dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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

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 používanému v obchodnom styku 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.

Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto dôvodu spočíva na navrhovateľovi, t. j. na osobe, ktorá tvrdí, že používaním označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky sa toto označenie stalo pre navrhovateľa príznačným vo vzťahu k tovarom a službám zhodným alebo podobným s tovarmi a službami zapísanými pre napadnutú ochrannú známku.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti**

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ uviedol, že v Slovenskej republike od roku 2007 používal označenia:



Navrhovateľ uviedol, že nezapísané označenie „@ v červenom trojuholníku“ je dostatočne známe od roku 2007 kvôli jeho obchodnej a reklamnej činnosti a používaniu uvedených označení na predmetných tovaroch a službách. Nezapísané označenia sa stali známymi, čím získali rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa. Ďalej poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je takmer identická s nezapísanými označeniami navrhovateľa, líšia sa len minimálne, pričom tieto odlišnosti sú veľmi nenápadné a nemajú vplyv na celkový dojem vyvolaný v mysli spotrebiteľa.

Za relevantné doklady preukazujúce používanie a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaných označení možno v tomto prípade považovať doklady datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čiže pred 21.7.2014, a musia sa vzťahovať na širšie územie Slovenskej republiky, čiže musia mať väčší ako len miestny dosah.

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok navrhovateľ doložil dôkazné prostriedky, a to:

- kópiu čestného vyhlásenia autora Richarda G. (navrhovateľ) o vytvorení loga použitého v nezapísaných označeniach,
- kópie faktúr z rokov 2007 až 2015 adresované odberateľom, ktoré vystavil Richard G. – CompServis, Železničiarov 266/40, 02801 Trstená,
- kópie faktúr od dodávateľa spoločnosti ETARGET, a.s., za reklamné služby počas obdobia rokov 2007 až 2008 vystavené pre CompServis – Richard G., Železničiarov 266/40, 02801 Trstená a od dodávateľa regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, Trnava za reklamu uverejňovanú v novinách ORAVSKO, Tvrdošín,
- výtlačky statusov z facebookovej stránky navrhovateľa z rokov 2012 až 2014,
- kópie reklamných materiálov vytvorených navrhovateľom,
- kópiu výpisu štatistiky spoločnosti ETARGET o používaní a zobrazovaní reklamy na nezapísané označenie na internete v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Po dôkladnom zhodnotení dôkazových materiálov predložených navrhovateľom jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti, možno vyvodiť nasledovné závery:

V čestnom prehlásení, podpísanom 12.2.2018, Richard G. (navrhovateľ) prehlasuje, že v roku 2007 vytvoril a nakreslil logo „@ v červenom trojuholníku“ doplnené prvkami svojich informačných textov, ako napr. telefónne číslo a webová stránka. Samotné čestné vyhlásenie však bez ďalšieho nemožno pokladať za dôkaz, ktorý by preukazoval vznik autorského diela a navyše ide o čestné vyhlásenie samotného navrhovateľa. Obsahom vyhlásenia sú teda skutočnosti, ktoré tvrdí sám navrhovateľ, a keďže zákon o ochranných známkach vylučuje aplikáciu § 39 správneho poriadku, je takýto dôkazný prostriedok účastníka konania pred úradom neprípustný.

Predložené kópie faktúr za rok 2007 (8 faktúr), 2008 (10 faktúr), 2009 (4 faktúry), 2010 (12 faktúr), 2011 (14 faktúr), 2012 (10 faktúr) a za rok 2013 (10 faktúr) boli vystavené navrhovateľom Richardom G. – CompServis, Železničiarov 296/40, Trstená pre rôzne spoločnosti a fyzické osoby za predaj reproduktorov, počítačov, ich príslušenstva a súvisiacich služieb s ich inštaláciou a revíziou. Faktúry sa týkali tiež poradenských a konzultačných služieb, predaja pokladníc či grilov. Odberateľmi fakturovaných tovarov a služieb boli subjekty, ktorých pôsobenie sa vzťahovalo väčšinou na región Oravy. I keď navrhovateľ doložil v minimálnom rozsahu faktúry viažuce sa aj na inú oblasť Slovenska (jedna faktúra Trenčín, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom), nie je možné na ich základe vyvodiť iný záver, ako je ten, že navrhovateľ svoju obchodnú činnosť vykonával najmä vo vymedzenej lokalite, a to na území Oravy. Na faktúrach sa nachádza nezapísané označenie „@ v červenom trojuholníku“ spolu so slovnými prvkami „počítače, eShopy, webové stránky a odkaz na webovú stránku „www.comp-servis.sk“.

Kópie faktúr za rok 2014 a 2015 sú vystavené s dátumom po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky (21.7.2014), a preto nepredstavujú relevantný dôkaz v predmetnom konaní.

Kópie faktúr vystavené spoločnosťou ETARGET, a.s., Záhradnícka 72, Bratislava pre subjekt CompServis – Richard G., Železničiarov 296, Trstená sú za obdobie rokov 2007 – 2008 a spoločnosť ETARGET, a.s. fakturovala za reklamné služby navrhovateľa na internete. Nezapísané označenie sa na faktúrach nenachádza, ale možno v spojení s inými dokladmi predpokladať (doložené faktúry), že reklama sa týkala nezapísaného označenia vo forme „@ v červenom trojuholníku“.

Ďalšie kópie faktúr (jedna za rok 2007, ostatné za rok 2008) boli vystavené spoločnosťou regionPRESS s.r.o., Študentská 2, Trnava, ktorá fakturovala odberateľovi Richardovi G. - CompServis, Trstená, za reklamy uverejňované v regionálnych novinách ORAVSKO. Súčasťou faktúr nie je nezapísané označenie, avšak na základe ďalších doložených dokladov týkajúcich sa obdobia rokov 2007 až 2008 (faktúry, výtlačky facebookovej stránky, reklamné materiály) možno predpokladať, že v rámci reklamy týkajúcej sa činnosti navrhovateľa bolo uverejnené aj nezapísané označenie.

Navrhovateľom doložené výtlačky statusov zo sociálnej siete Facebook, konkrétne zo statusu [www.facebook.com/mojpocitac](http://www.facebook.com/mojpocitac) sú z obdobia 2012 až 2014, pričom odkazujú na predajňu Richarda G. – CompServis, Železničiarov 296, Trstená a tiež odkazujú na rôzne akcie v predajni navrhovateľa, ako boli ponuky zľavových kariet, odkazy na súťaže prebiehajúce na facebookovej stránke či ponuky odmeny za dobré vysvedčenie. Súčasťou obsahu týchto odkazov na Facebooku je aj nezapísané označenie vo forme „@ v červenom trojuholníku“. Z navrhovateľom doložených odkazov na sociálnu sieť Facebook vyplýva, že istá časť slovenských spotrebiteľov mala možnosť stretnúť sa s nezapísaným grafickým označením „@ v červenom trojuholníku“ na Facebooku, avšak je nutné poznamenať, že doložené výtlačky odkazov na facebookovú stránku navrhovateľa [www.facebook.com/mojpocitac.eu](http://www.facebook.com/mojpocitac.eu) boli určené len úzkej komunite ľudí, ktorí sú užívateľmi Facebooku a zároveň poznajú predmetnú stránku navrhovateľa, pretože tieto facebookové stránky nepredstavujú priamy eshop navrhovateľa a ani na takýto eshop, ktorý by spotrebiteľ cielene vyhľadával na nákup tovarov alebo súvisiacich služieb poskytovaných navrhovateľom, neodkazujú.

Predložené kópie reklamných materiálov vytvorených navrhovateľom predstavujú informácie, ktoré sa týkali zmien súvisiacich s novým platným certifikátom od 1.1.2008 pri používaní registračných pokladníc, prípadne s podmienkou používania registračných pokladníc v zmysle zákona. Ide o kópie reklamných materiálov, ktoré sú datované pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, nachádza sa na nich nezapísané označenie, ale nie je z nich zrejmé, koľko spotrebiteľov sa s nimi reálne dostalo do kontaktu a v akom rozsahu. Zároveň je nutné uviesť, že sa týkali výlučne tovaru – registračné pokladnice.

Ďalšie dva reklamné materiály sú výtlačky zo stránky [www.mojpocitac.eu](http://www.mojpocitac.eu), a to z akcie navrhovateľa na zľavové nakupovanie, pričom ide o reklamu vytvorenú samotným navrhovateľom na propagáciu svojej činnosti. Dátumovo je ich možné zaradiť do obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a je na nich aj vyobrazenie nezapísaného označenia. Nie je však možné určiť, v akom rozsahu, intenzite a kvalite sa reálne s materiálmi stretli na trhu spotrebiteľa. Okrem toho samotné majú len informačný, prípadne propagačný a reklamný charakter, preto nie je možné z nich zistiť reálny záujem spotrebiteľov o tovary a služby navrhovateľa.

Kópia výpisu štatistiky spoločnosti ETARGET z roku 2010 a z roku 2011 hovorí o používaní a zobrazovaní reklamy na nezapísané označenie na internete.





Po komplexnom zhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že navrhovateľ od roku 2007 preukázal používanie nezapísaného označenia pre služby v triede 35 – predaj počítačov, registračných pokladníc, grilov, v triede 42 – poradenské a konzultačné služby v oblasti počítačov a s tým spojených tovarov v triede 9 – počítače, softvér, registračné pokladnice.

Podľa predložených dôkazov možno považovať za preukázané, že uvedené tovary a služby navrhovateľ poskytoval od roku 2007 pod nezapísanými označeniami, ktorých dominantnou súčasťou bolo vyobrazenie „@ v červenom trojuholníku“, a doklady sa viazali najmä na severnú časť Slovenska – Oravu. Navrhovateľ zároveň dokladmi preukázal používanie nezapísaných označení v rovnakej oblasti - oblasť počítačových tovarov a služieb, v ktorej svoju činnosť vykonáva aj majiteľ.


Majiteľ napadnutej ochrannej známky spolu s vyjadrením doložil:

- Kópiu čestného vyhlásenia grafičky Evy M. – vo vyhlásení Eva M. deklaruje, že v roku 2002 nakreslila na základe zmluvy pre objednávateľa s obchodným menom Ján P. – Aureus computers,


Malacky, na základe jeho námetu dielo . V čestnom vyhlásení ďalej uviedla, že následne


bolo ňou pôvodné logo na návrh Jána P. upravené na vyobrazenia  ,  , pričom dominantný prvok „@ v červenom trojuholníku“ je súčasťou všetkých troch diel. Vo vyhlásení ďalej Eva M. píše, že nikdy neudelila súhlas na akékoľvek použitie jej diela ani jeho podôb žiadnej tretej strane, okrem objednávateľa a spoločnosti Počítače Rohožník s.r.o. (pôvodne AUREUS s.r.o.), a to dovedy, pokiaľ bude v spoločnosti objednávateľ diela Ján P. pôsobiť ako konateľ a spoločník.

- Kópiu čestného vyhlásenia Jána P., v ktorom uviedol, že v roku 2002 mu na základe jeho

objednávky grafička Eva M. vytvorila logo , ktoré používal na účely podnikania pod obchodným menom Ján P. – Aureus computers s miestom podnikania v Malackách. Nové podoby pôvodného diela boli používané spoločnosťou Počítače Rohožník s.r.o. (pôvodne AUREUS s.r.o.). Vo vyhlásení Ján P. zdôraznil, že žiadnej tretej osobe neudelil súhlas na akékoľvek použitie diela ani jeho podôb na akékoľvek účely. Vzhľadom na to, že ide o prehlásenie účastníka konania, je takéto vyhlásenie, ako dôkazný prostriedok v súvislosti s už uvedeným, neprípustné.

- Internetový výpis zo živnostenského registra pôvodného oprávnenia Jána P. – predstavuje doklad o zápise obchodného mena Ján P. – Aureus computers, s miestom podnikania Záhorácka 1935/89, 90101 Malacky, pričom v predmete podnikania sú od roku 2002 zapísané činnosti ako napr. kompletne softvérové a hardvérové dodávky a ich inštalácie v plnom technologickom rozsahu so súhlasom autora, montáž a údržba telekomunikačnej techniky, poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností.
- Internetový výpis z obchodného registra spoločnosti Počítače Rohožník s.r.o. – výpis dokladuje, že predmetná obchodná spoločnosť pod týmto obchodným menom funguje od 15.12.2011. Do tohto obdobia bola spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pod názvom AUREUS s.r.o., a to od 7.9.2004. Konateľom a spoločníkom v tejto spoločnosti bol od 7.9.2004 do 14.12.2011 aj Ján P.
- Dôkazy preukazujúce používanie pôvodného loga a ich verzií majiteľom napadnutej ochrannej známky nepretržite od roku 2004 (inzercia, letáky, archívy z webových stránok) – v kópii regionálneho týždenníka MALACKO z roku 2004 je umiestnená inzercia spoločnosti AUREUS, s.r.o. s kontaktnými údajmi spoločnosti. Inzercia sa týkala ponuky počítačov a ich príslušenstva,

softvéru, fotoaparátov či hier na PC. Súčasťou inzerátu je aj logo . Inzercia z týždenníka MALACKO uverejnená v roku 2008 predstavuje inzerát na ponuku tovarov vo veľkom výpredaji (počítače a ich príslušenstvo, tlačiarne, navigácie, MP3, monitory), inzerát obsahuje aj pôvodne

vytvorené logo  a odkaz na webovú stránku spoločnosti aureus.sk. Pôvodné logo je súčasťou aj kópie letáku Vianočné hity 2007, ktorý predstavuje reklamný leták spoločnosti Aureus




s.r.o. Kópia čísla 6/2006 časopisu PC REVUE, v ktorom je uvedený test a prehľad PC zostáv od rôznych subjektov, pričom sa v článku píše, že „...Aureus poskytol zostavu, ktorá skutočne poteší pri pohľade zvonku aj zvnútra...“ a táto zostava bola v teste časopisu PC REVUE odporúčaná ako Tip redakcie za výkon/cenu. Výtlačky internetových stránok z roku 2012, 2013 a 2014 zo statusu [www.facebook.com/aureus.sk](http://www.facebook.com/aureus.sk) obsahujú logo „@ v červenom trojuholníku“, fotografiu predajne s reklamným pútačom s logom, odkazujú na ponúkaný obchodný sortiment. Výtlačky zo stránky WaybackMachine s logom „@ v červenom trojuholníku“ zachytávajú aktivitu na doméne [www.aureus.sk](http://www.aureus.sk) vo februári 2006, v apríli 2008 a v januári 2009.

- Zoznam zákazníkov Jána P. vrátane ich kontaktných údajov – nedatovaná kópia zoznamu subjektov s ich kontaktnými údajmi, ktorú majiteľ napadnutej ochrannej známky doložil s cieľom poukázať na to, že svoju obchodnú činnosť vykonával aj na území Oravy, teda území, na ktorom pôsobil navrhovateľ.
- Kópie listov navrhovateľa zo 4.1.2016 a z 9.6.2016 – list zo 4.1.2016, ktorým navrhovateľ (Richard G.) prostredníctvom svojho právneho zástupcu upozorňuje majiteľa napadnutej ochrannej známky, že napriek tomu, že Richard G. rešpektuje právny stav a nebude postupovať proti zápisu ochrannej známky, tak žiada o obmedzenie práv k ochrannej známke v zmysle § 14 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V liste z 9.6.2016 právny zástupca navrhovateľa reaguje na výzvu majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý si od neho žiadal vyplatiť pohľadávky za ušlý zisk. Právny zástupca navrhovateľa zdôraznil, že klient upustil od 9.6.2016 od používania svojho loga.
- Výtlačok súčasnej internetovej stránky navrhovateľa – predstavuje úvodnú webovú stránku navrhovateľa s identifikáciou RICHARD G. – COMPSERVIS, z 23.5.2018, už bez sporného označenia.
- Rozhodnutie Ústavného súdu z 15.1.2009 č. k. II. ÚS 346/08-37, ktorým poukazoval na uplatňovaný právny princíp „ex iniuria ius non oritur“, vyplývajúci z ustálenej súdnej judikatúry v Slovenskej republike.

Z predloženého vyjadrenia a dokladov majiteľa napadnutej ochrannej známky vyplynulo, že majiteľ používal od roku 2002 obchodné meno Ján P. – Aureus computers, neskôr pôsobil Ján P. ako konateľ a spoločník v spoločnosti AUREUS s.r.o., a to od 7.9.2004. Následne je Ján P. uvedený ako konateľ a spoločník v spoločnosti Počítače Rohožník s.r.o., od roku 5.12.2011. Prihlášku napadnutej ochrannej známky podala 21.7.2014 spoločnosť Aureus Services, s.r.o., v ktorej opätovne ako konateľ a spoločník pôsobí Ján P., a to od jej založenia 18.3.2010. Všetky subjekty sú prepojené osobou Jána P., a zároveň používaním označenia s dominantným prvkom v tvare „@ v červenom trojuholníku“, ktoré bolo vytvorené v roku 2002 Evou M.



Z čestného vyhlásenia Evy M. je zrejماً skutočnosť, že sporný prvok  vytvorila už v roku 2002 a z ďalších doložených dokladov majiteľa napadnutej ochrannej známky vyplynulo, že označenie bolo aj reálne používané – týždenník MALACKO z roku 2004, časopis PC REVUE č. 6/2006, leták 2007, a to na zhodné a podobné tovary a služby, ako poskytoval v tom istom období aj navrhovateľ. Ide teda o používanie označenia s dominantným grafickým prvkom iného subjektu v období, ktoré predchádza obdobiu, v ktorom preukazoval používanie tohto grafického prvku navrhovateľ – od roku 2007. Na základe doložených dokladov možno skonštatovať, že iný subjekt ako navrhovateľ (ide o subjekt prostredníctvom osoby Jána P. naviazaný na majiteľa) pôsobil od roku 2004 pod sporným označením na trhu a spotrebiteľská verejnosť mala možnosť od tohto obdobia stretávať sa s týmto označením na tovaroch a službách súvisiacich s počítačmi, ich inštaláciou, údržbou či predajom. Zoznam klientov doložený majiteľom napadnutej ochrannej známky svedčí o tom, že svoju činnosť vykonával aj na časti územia Slovenskej republiky, kde pôsobil aj navrhovateľ.

Z komunikácie medzi právnymi zástupcami navrhovateľa a majiteľa vyplýva, že od istého času (minimálne od 4.1.2016 – prvý list navrhovateľa majiteľovi) navrhovateľ a majiteľ o sebe vedeli a tiež vedeli o používanom označení „@ v červenom trojuholníku“. Okrem iných skutočností uvádzaných v ich vzájomnej komunikácii, zástupca navrhovateľa v liste z 9.6.2016 skonštatoval, že od tohto dňa navrhovateľ upustil od používania sporného označenia.

Zo všetkých predložených dôkazných prostriedkov je nesporné, že označenie bolo dlhodobé a kontinuálne používané iným subjektom než navrhovateľom už v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Nezapísané označenie požíva ochranu len vtedy, ak sa stane v obchodnom styku známe ako rozlišujúce označenie, t. j. ktoré svojím postavením na trhu získa rozlišovaciu spôsobilosť. Práve na základe skutočností, že veľmi podobné označenie so zhodným dominantným grafickým prvkom bolo dlhodobo používané na trhu najskôr iným subjektom (od roku 2004) a až od roku 2007 navrhovateľom, nemohli tak nezapísané označenia navrhovateľa nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre neho, tzn. že spotrebiteľ si bez problémov nemohol v tom čase spojiť označenia výlučne s jeho tovarmi a službami. Navrhovateľ vo vyjadrení viackrát upozornil na skutočnosť, že pokiaľ je označenie používané viacerými subjektmi, nie je možné, aby nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť len pre jedného. Úrad sa s uvedeným tvrdením navrhovateľa stotožňuje, avšak v predmetnom konaní bolo preukázané, že sporný grafický prvok bol vytvorený pre Jána P. – Aureus computers, Malacky, v roku 2002 a následne bol tento grafický prvok v pôvodnej verzii alebo v upravených verziách (grafický prvok doplnený slovnými prvkami) používaný viacerými subjektmi prepojenými osobou Jána P., a to až do obdobia roku 2007, na ktorý sa potom viažu doklady navrhovateľa a od ktorého navrhovateľ preukazoval súbežné používanie označení na trhu.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že navrhovateľ preukázal, že svoje tovary a služby označoval nezapísanými označeniami, avšak vzhľadom na skutočnosť, že pred rokom 2007 používal už preukázateľne sporné označenie iný subjekt ako navrhovateľ, nemožno priznať navrhovateľovi také používanie v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, na základe ktorého by označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre neho a pre tovary a služby zhodné a podobné s tovarmi a službami majiteľa.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ je zákonom poskytovaná ochrana tzv. nezapísanému označeniu, prihliada sa naň ako na registrovanú ochrannú známku, je mu teda priznaná rovnaká ochrana ako registrovanej ochrannej známke, aj keď nie je formálne nijako chránené. Preto sú stanovené pomerne prísne kritériá, ktoré je nutné splniť, aby mohla byť ochrana tomuto označeniu poskytnutá. Ustanovenie § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov stanovuje také podmienky, aby bolo možné spoľahlivo povedať, že predmetné nezapísané označenie sa vžilo pre svojho používateľa, a to vždy vo vzťahu ku konkrétnym tovarom či službám. V posudzovanom konaní navrhovateľ preukázal používanie nezapísaného označenia v obchodnom styku, avšak zároveň toto nezapísané označenie nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre rovnaké a podobné tovary a služby navrhovateľa, keďže iný subjekt ako navrhovateľ preukázal používanie označenia so zhodným dominantným grafickým prvkom už od roku 2004. Z tohto dôvodu nemohlo nezapísané označenie individualizovať navrhovateľa v období po roku 2007 len ako jediného výrobcu, s ktorým by si spotrebiteľ mohol spojiť označenie a tovary a služby ním označované.

### **Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

Reprodukcia napadnutej ochrannej známky:

Pri podaní návrhu z dôvodu zásahu do autorského práva je potrebné, aby osoba podávajúca návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala:

- 1) existenciu autorského diela,
- 2) vytvorenie diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- 3) oprávnenie navrhovateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu,
- 4) odôvodnenie ohrozenia práv k autorskému dielu použitím napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ odôvodnil podanie návrhu skutočnosťou, že on je jedinou osobou oprávnenou na používanie predmetného autorského diela v Slovenskej republike, a preto používaním jeho diela majiteľom napadnutej ochrannej známky dochádza k zásahu do majetkových autorských práv k predmetnému autorskému dielu

navrhovateľa. Predložil čestné vyhlásenie autora (navrhovateľa) o vytvorení autorského diela „@ v červenom trojuholníku“.

Ako už bolo zhodnotené, takéto čestné prehlásenie navrhovateľa Richarda G. o vytvorení autorského diela v roku 2007 je ako dôkazný prostriedok neprípustné, keďže ho podal samotný navrhovateľ a obsahom vyhlásenia sú skutočnosti, ktoré tvrdí on sám, tzn., že nemožno považovať za preukázané navrhovateľom tvrdené autorské právo Richarda G. len na základe listiny - čestného vyhlásenia. Ostatné navrhovateľom predložené doklady (faktúry, výťažky facebookových stránok) neobsahujú žiadne skutočnosti relevantné z pohľadu preukazovania autorského práva.

Naopak, z už skôr opísaných dôkazných prostriedkov doložených majiteľom možno konštatovať, že nie je sporné, že grafický prvok „@ v červenom trojuholníku“ bol vytvorený ako autorské dielo grafičkou Evou M. už v roku 2002, a to pre objednávateľa s obchodným menom Ján Petrovič – Aureus computers, Malacky. Ďalej je zrejmé, že pôvodné logo bolo na návrh Jána P. upravované na ďalšie verzie vždy so zachovaním pôvodného dominantného grafického prvku (doplnené slovné prvky aureus/ aureus services entire it solutions), pričom na používanie autorského diela a jeho podôb autorka Eva M. nikdy neudelila súhlas žiadnej tretej strane, okrem objednávateľa a spoločnosti Počítače Rohožník s.r.o. (pôvodne AUREUS s.r.o.), a to dovtedy, pokiaľ bude v spoločnosti objednávateľ diela Ján P. pôsobiť ako konateľ a spoločník. Na základe výpisov z obchodného registra možno skonštatovať prepojenie subjektov oprávnených používať autorské dielo Evy M. osobou Jána P. (konateľ v spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky).

Aby bolo možné podanému návrhu úspešne vyhovieť, musia byť podmienky na uplatnenie návrhu podaného podľa § 7 písm. i) citovaného zákona o ochranných známkach, t. j. z dôvodu zásahu do autorského práva (t. j. existencia autorského diela, vytvorenie tohto diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, oprávnenie navrhovateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu a ako môžu byť na základe použitia napadnutej ochrannej známky uvedené práva dotknuté) splnené kumulatívne. Navrhovateľ odôvodnil podanie návrhu skutočnosťou, že kolízne označenie vytvoril v roku 2007 a používal ho pri svojej obchodnej činnosti ešte pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky jej majiteľom, pričom sporné označenie navrhovateľa je výsledkom jeho duševnej tvorivej činnosti. V konaní však nebolo hodnoverne preukázané, že navrhovateľ disponuje takými právami, ktoré by mu umožňovali úspešne sa domôcť vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú, t. j. nebola naplnená podmienka týkajúca sa existencie autorského diela navrhovateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu „@ v červenom trojuholníku“ podľa ustanovenia § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že neboli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto možno podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky považovať za nedôvodný.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručiť:

Ivan Belička  
Švermova 1820/21  
974 04 Banská Bystrica 4

Aureus Services, s. r. o.  
Duklianských hrdinov 381/3  
901 01 Malacky