



Banská Bystrica 6. 6. 2022  
OZ 252051/I-18-2022

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Michala Z., 390 02 Tábor, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Jurajom Gazdom, Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie ochrannej známky č. 252051 „ZAMLINSKY“ majiteľa IBO s. r. o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín 5, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Martinou Perkov, Piaristická 265/18, 911 01 Trenčín 1 (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 252051 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 7.7.2021 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 252051 „ZAMLINSKY“ (ďalej aj napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 9, 18 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu zdôraznil, že majiteľovi napadnutej ochrannej známky dodával svoj tovar – výrobky z kože približne od roku 2009, tzn. že spolu podnikali, pričom navrhovateľ používal označenie „ZAMLINSKY“ (príspevky na sociálnej sieti Facebook, kartičky k tovarom). Navrhovateľ podotkol, že mal k označeniu „ZAMLINSKY“ od roku 2009 vypracovaný grafický manuál, v ktorom boli presne opísané znaky tohto označenia a jeho používania na vizitkách, faktúrach, pečiatke či obálkach.

Navrhovateľ upozornil, že označenie „ZAMLINSKY“ je zhodné s jeho priezviskom a od 3.7.1992, t. j. od začiatku svojho podnikania, ho využíva pri podnikaní. Zároveň navrhovateľ podotkol, že od roku 2009 dodával tovar na územie Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky, ale tiež aj priamo cez svoj internetový obchod, t. j. bez spolupráce s majiteľom napadnutej ochrannej známky.

Na základe týchto skutočností navrhovateľ vyjadril presvedčenie o tom, že označenie „ZAMLINSKY“ nadobudlo pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, ktoré patria do rozsahu zapísaných tovarov a služieb pre napadnutú ochrannú známku. Majiteľovi z existencie obchodného vzťahu medzi nimi malo byť zrejmé, že právo používať označenie „ZAMLINSKY“ patrí výlučne navrhovateľovi.

V súvislosti s uvedeným navrhovateľ zdôraznil, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bolo vykonané zjavne v nie dobrej viere, pretože majiteľ dlhodobo spolupracoval s navrhovateľom a mal vedomosť o tom, že práva k označeniu „ZAMLINSKY“ patria výlučne navrhovateľovi.

Uplatnený dôvod v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach navrhovateľ zdôvodnil tým, že už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky – 27.8.2019 – dodával na územie Slovenskej republiky tovar s označením „ZAMLINSKY“, a preto navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že tak nadobudol právo k nezapísanému označeniu „ZAMLINSKY“ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ upozornil, že označenie „ZAMLINSKY“ nemá len miestny dosah a jeho tovary boli dlhodobo dodávané pod týmto označením na územie Slovenskej republiky. Nezapísané označenie „ZAMLINSKY“ navrhovateľa je zároveň zhodné s napadnutou ochrannou známkou, a tak existuje veľké nebezpečenstvo zámery na strane verejnosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu, keďže boli splnené podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. l) a § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu z 29.7.2021 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie (§ 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach). Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 4.10.2021 uviedol, že z dokladov predložených navrhovateľom nevyplýva ani tvrdý obchodný vzťah medzi navrhovateľom a majiteľom napadnutej ochrannej známky a ani používanie označenia „ZAMLINSKY“ navrhovateľom na území Slovenskej republiky. Doklady nepreukazujú, že by si slovenská spotrebiteľská verejnosť spjovala predmetné označenie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky práve s navrhovateľom. Majiteľ skonštatoval, že z predložených dokladov nevyplýva používanie tohto označenia na trhu v Slovenskej republike navrhovateľom, ani rozsah či intenzita údajného používania a ani používanie v spojení so zapísanými tovarmi a službami, tzn. že navrhovateľ vôbec nepreukázal, že by mu prináležalo právo k nezapísanému označeniu „ZAMLINSKY“.

V súvislosti s uplatneným ustanovením podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, na ktoré sa odvolával navrhovateľ, majiteľ upozornil, že dôkazné bremeno na preukázanie skutočnosti, že navrhovateľovi svedčí právo užívateľa nezapísaného označenia v obchodnom styku nesie sám navrhovateľ. Avšak navrhovateľ žiadnym spôsobom svoje tvrdenia o tom, že mu svedčí právo k nezapísanému označeniu, nepreukázal. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že ani jediný dôkaz predložený navrhovateľom nesmeroval k tomu, že by navrhovateľ bol užívateľom nezapísaného označenia.

Tvrdenia o zjavne nie dobrej viere pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky považoval majiteľ za nepreukázané a ničím nepodložené. Majiteľ konštatoval, že konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere. Pred jej podaním si zistil, že na území Slovenskej republiky a ani na území Európskej únie v tom čase neexistovala registrovaná ochranná známka v znení „ZAMLINSKY“ a ani nebola prihlásená na zápis v rovnakom znení, a preto si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky s označením „ZAMLINSKY“. Majiteľ podotkol, že nič nebránilo navrhovateľovi a ani žiadnemu inému subjektu podať si prihlášku ochrannej známky v znení „ZAMLINSKY“ skôr.

V závere vyjadrenia majiteľ uviedol, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že používal sporné označenie na území Slovenskej republiky v obchodnom styku, resp. ho nepoužíval tak, aby mu mohli vzniknúť akékoľvek práva k tomuto označeniu.

Majiteľ navrhol úradu zamietnuť podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 252051 za neplatnú v celom rozsahu.

Navrhovateľovi bolo zaslané vyjadrenie majiteľa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú listom úradu zo 4.11.2021, ktoré mu bolo preukázateľne doručené 4.11.2021. Navrhovateľ mal možnosť vyjadriť sa k tvrdeniam majiteľa napadnutej ochrannej známky v lehote do 11.1.2022, avšak túto možnosť nevyužil.

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

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

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

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

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere.

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. Neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje podaním prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi identifikáciu pôvodu daných tovarov alebo služieb a umožniť mu zároveň rozlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iného subjektu.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ/majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, resp. prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní v zlej viere. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 27.8.2019.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 252051 „ZAMLINSKY“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa IBO s. r. o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, s právom prednosti od 27.8.2019 bola 13.3.2020 zapísaná do registra pre tovary a služby „puzdrá na okuliare; puzdrá na smartfóny; puzdrá na mobilné telefóny vyrobené z kože, alebo imitácie kože; puzdrá na elektronické diáre“ v triede 9, pre tovary „koža a imitácie kože; kožené obaly na kľúče (kľúčenký); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kožené remene (sedlárske výrobky); kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; kožené puzdrá na dokumenty; kožené tašky na náradie; kožené peňaženky; kožené aktovky; obojky pre zvieratá; kožené vôdzky; oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti; poľovnícke tašky (torby); jazdecké sedlá; turistické plecniaky; puzdrá na vizitky“ v triede 18 a pre služby „spracovanie kože; spracovanie kožušín; zákazková výroba kožených a koženkových výrobkov; leštenie kožušín“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podanie návrhu odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka zjavne nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ dlhodobo spolupracoval s navrhovateľom a mal vedomosť o tom, že práva k označeniu „ZAMLINSKY“ patria výlučne navrhovateľovi. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľovi napadnutej ochrannej známky dodával svoj tovar – výrobky z kože asi od roku 2009, tzn. že spolu podnikali, a majiteľovi muselo byť zrejme, že právo používať označenie „ZAMLINSKY“ patrí výlučne navrhovateľovi.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že nedostatok dobrej viery na strane prihlasovateľa/majiteľa je tak absolútnym dôvodom na odmietnutie poskytnutia ochrany prihlásenej ochrannej známky, a to v prípade, ak označenie je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere [§ 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach], ako aj relatívnym dôvodom na odmietnutie ochrany podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach na základe námietok podaných osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

K tvrdeniu navrhovateľa o tom, že napadnutá ochranná známka zjavne nebola podaná v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach úrad, považuje za potrebné uviesť, že dôvod odmietnutia zápisu označenia do registra uvedený v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach predstavuje absolútny dôvod odmietnutia, ktorý úrad skúma z moci úradnej, pričom vychádza zo všeobecných skutočností známych prieskumovému pracovníkovi, prípadne z verejne dostupných zdrojov. V rámci vecného prieskumu prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo označenie podrobené posúdeniu aj v zmysle uvedeného ustanovenia, pričom zo všeobecne dostupných zdrojov informácií nebola zistená skutočnosť, ktorá by poukazovala na konanie prihlasovateľa/majiteľa, ktoré by bolo nezlučiteľné s poctivými obchodnými zvyklosťami, resp. by bolo konaním odchyľujúcim sa od uznávaných zásad etického správania sa.

Navrhovateľ na preukázanie svojich argumentov v návrhu predložil:

- príspevky navrhovateľa na sociálnej sieti Facebook (10 príspevkov) – príspevky v českom jazyku predstavujú statusy uverejnené na sociálnej sieti Facebook a pochádzajú z obdobia od 11.11.2011 až do 9.11.2020, príspevky z 9.11.2020 a z 5.9.2019 nepatria do obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ostatných osem príspevkov odkazuje na webovú stránku [www.kozenezbozi.com](http://www.kozenezbozi.com) a súčasťou príspevkov je aj slovné spojenie - Kožené zboží ZAMLINSKY. V príspevkoch sa propagujú najmä kožené peňaženky a diáre, na ktorých sú otlačené rôzne motívy zvierat či iné symboly. Z navrhovateľom doložených dôkazov týkajúcich sa statusov na sociálnej sieti Facebook vyplýva možnosť, že istá časť slovenských spotrebiteľov sa mohla stretnúť s označením „Kožené zboží ZAMLINSKY“ na Facebooku, avšak preukázaná takáto skutočnosť nebola. Doložené výtlačky príspevkov boli určené len komunitě ľudí, ktorí sú užívateľmi Facebooku a zároveň poznajú stránku navrhovateľa. Na vyobrazených tovaroch sa označenie „ZAMLINSKY“ samostatne nenachádza, a preto na základe obsahu tohto dôkazu možno vyjadriť pochybnosť o tom, či slovenský spotrebiteľ bol s takto označenými tovarmi konfrontovaný, keďže len z uverejnenia týchto príspevkov s vyobrazením tovarov takáto skutočnosť nevyplýva, dôkaz č. 1;

- kópiu reklamnej kartičky – ide o nedatovanú kartičku, na jednej strane ktorej je uvedený odkaz na webovú stránku [www.kozenezbozi.com](http://www.kozenezbozi.com) a druhá strana kartičky obsahuje údaj „zamlinsky FOREST & RIVER“, pričom slovný prvok „zamlinsky“ je vyhotovený štylizovanými malými písmenami. Z dôkazu nie je možné zistiť v súvislosti s akými tovarmi a službami sa kartička využívala a ani kedy, rovnako tak nie je známe prepojenie na slovenský trh a slovenského spotrebiteľa, dôkaz č. 2;

- kópiu grafického manuálu značky – v manuáli je podrobne rozpísané rozmiestnenie jednotlivých prvkov „zamlinsky leather“ a „sky leather“, poskytuje údaje o navrhovanom fonte písma, farebnosti a iné technické údaje o ochranných zónach na tlačovinách či zakázaných variantoch používania značky. Súčasťou manuálu sú ukážky vizitky, pečiatky, obálky, hlavičkového papiera, faktúry s navrhnutým grafickým rozmiestnením skôr uvedených prvkov. Zhotoviteľom grafického manuálu bol Výtvarný ateliér Klíma, Malšice, Česká republika. Dôkaz predstavuje interný materiál spoločnosti navrhovateľa, nie je datovaný a sám osebe nie je spôsobilý preukázať používanie označenia „ZAMLINSKY“ na území Slovenskej republiky, t. j. nevyplýva z neho skutočnosť, či sa s ním priemerný slovenský spotrebiteľ na trhu reálne stretol, a to v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná aj napadnutá ochranná známka, dôkaz č. 3.

Navrhovateľom predložené dôkazy č. 2 a č. 3 nie sú datované a dva statusy zo sociálnej siete Facebook sú s dátumom po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Dôkaz č. 3 predstavuje zároveň interný materiál spoločnosti navrhovateľa, s ktorým sa spotrebiteľia nemajú možnosť oboznámiť sa. K predloženým dôkazom je potrebné uviesť, že označenie „ZAMLINSKY“ sa na nich nachádza v spojení s inými slovnými prvkami, napr. kožené zboží ZAMLINSKI, „zamlinsky FOREST & RIVER“ či „zamlinsky leather“ a „sky leather, odkaz na navrhovateľa sa na nich nenachádza. Na základe dôkazu č. 1 možno predpokladať, že spoločnosť navrhovateľa pôsobí na českom trhu a ponúka kožené tovary, ako sú peňaženky, diáre a opasky prostredníctvom webovej stránky [www.kozenezbozi.com](http://www.kozenezbozi.com). Dôkazy sú vyhotovené v českom jazyku, a tak možno usúdiť, že boli prednostne určené pre spotrebiteľa v Českej republike.

Hoci navrhovateľ v návrhu uviedol, že s majiteľom napadnutej ochrannej známky spoločne podnikali a mali medzi sebou obchodný vzťah, a súčasne podotkol, že na územie Slovenskej republiky dodával tovar aj bez spolupráce s majiteľom napadnutej ochrannej známky, t. j. len prostredníctvom svojho internetového obchodu, tak z dôkazov predložených navrhovateľom takéto skutočnosti nevyplývajú. Žiaden dôkaz nepoukázal na vzájomnú spoluprácu medzi navrhovateľom a majiteľom napadnutej ochrannej známky, resp. na ich obchodný vzťah. Obsah dôkazov sa

netýkal uskutočnených dodávok tovarov na územie Slovenskej republiky, a to buď v rámci spolupráce s majiteľom napadnutej ochrannej známky, alebo dodávok tovarov prostredníctvom internetového obchodu navrhovateľa. Prostredníctvom uvedených dôkazov nebola preukázaná ani žiadna vnútorná nečestná pohnútka majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V závere možno skonštatovať, že navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno a predloženými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v rozpore s uznávanými princípmi čestného a etického konania, ani z jeho argumentácie a predložených dôkazov nevyplynuli skutočnosti svedčiace o zjavne nie dobrej viere majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

### **Uplatnený dôvod § 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) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému označeniu 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 vznikne právo k tomuto označeniu pre určitého používateľa a jeho tovary a služby.

Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je potrebné posúdiť splnenie viacerých podmienok, a to či používaním skoršieho označenia v obchodnom styku pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby vzniklo právo k tomuto označeniu pre jeho 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, zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, ktorá vedie k vzniku pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti alebo asociácie napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv navrhovateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým navrhovateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami navrhovateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky,

resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na navrhovateľovi.

Navrhovateľ predložil v návrhu dôkazy, ktoré už boli posúdené v rámci uplatneného dôvodu v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Vyplynulo z nich, že navrhovateľ prostredníctvom facebookovej stránky propagoval najmä kožené peňaženky a diáre od roku 2011. Facebooková stránka obsahovala odkaz – Kožené zboží ZAMLINSKY. V rámci posúdenia dôkazov bolo tiež zistené, že navrhovateľ má vypracovaný interný materiál – Grafický manuál o značke ZAMLINSKY. Napriek argumentom navrhovateľa je potrebné uviesť, že nepredložil ani jediný doklad o reálne uskutočnenej obchodnej transakcii v súvislosti s tovarmi, ktoré propagoval.

Navrhovateľ odôvodnil uplatnenie uvedeného ustanovenia tým, že vzhľadom na argumenty a dôkazy už uvedené, považuje za splnené aj predpoklady poskytnutia ochrany navrhovateľovi ako užívateľovi nezapísaného slovného označenia „ZAMLINSKY“ voči majiteľovi napadnutej ochrannej známky „ZAMLINSKY“, ktorá je zapísaná pre zhodné a podobné tovary a služby. Navrhovateľ je podľa jeho názoru oprávneným nositeľom označenia „ZAMLINSKY“, ktoré používal a používa v obchodnom styku v čase predchádzajúcim podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom toto označenie má širší než len miestny dosah, o čom svedčia dlhoročné dodávky tovaru pod týmto označením na územie Slovenskej republiky.

Napriek predmetným tvrdeniam navrhovateľa je potrebné na základe predložených dôkazov konštatovať, že tieto nepreukazujú reálne poskytovanie tovarov a služieb relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tak, aby sa jednoznačne vzťahovali na deklarované nezapísané označenie „ZAMLINSKY“ a na navrhovateľa ako ich pôvodcu a poskytovateľa s určením pre spotrebiteľov na území Slovenskej republiky v rozsahu širšom ako miestnom, s určitou potrebnou intenzitou, dĺžkou a frekvenciou, ktoré by zakladali vznik práva navrhovateľovi k nezapísanému označeniu. O deklarovaných dlhoročných dodávkach tovaru s označením „ZAMLINSKY“ na slovenský trh nesvedčí žiaden z dôkazov predložených navrhovateľom.

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo navrhovateľovi právo k označeniu výlučne pre neho a pre tovary a služby zhodné a podobné s tovarmi a službami prihlasovateľa/majiteľa v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, a ak súčasne napadnutá ochranná známka a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámery na strane verejnosti alebo asociácie napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a toto označenie nemá len miestny dosah.

Keďže navrhovateľ v predmetnom konaní nepreukázal, že používal nezapísané označenie vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v obchodnom styku, ani jeho známosť vo vedomí relevantnej verejnosti, nepreukázal tak skutočnosti, ktoré by viedli k vzniku jeho práva k nezapísanému označeniu, ktoré by ho oprávňovalo brániť existencii zapísanej napadnutej ochrannej známky v registri ochranných známk.

Vzhľadom na uvedené, keďže nebola splnená jedna zo zákonných podmienok daného ustanovenia – preukázanie, že používaním nezapísaného označenia v obchodnom styku vzniklo navrhovateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a toto označenie nemá len miestny dosah – nie je dôvodné skúmať naplnenie ďalších podmienok predmetného ustanovenia. S ohľadom na uvedené návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach možno 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.

JUDr. Marek Samoš  
podpredseda úradu

**Doručiť:**

JUDr. Juraj Gazda, advokát, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

JUDr. Martina PERKOV, Piaristická 265/18, 911 01 Trenčín, Slovenská republika