



*Banská Bystrica 20. 1. 2023*

*POZ 2834-2019/N-6-2023*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľky Mgr. Nikoly B., 040 01 Košice, Slovenská republika, zastúpenej v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „PIZZA BORSALINO“ do registra ochranných známk, prihláseného 19.12.2019 prihlasovateľom Miroslavom Borzík, Navrátilova 1956/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, zastúpeným v konaní Richardom Škapurom, Pod Kamennou baňou 4130/84, 080 01 Prešov (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2834-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „PIZZA BORSALINO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2834-2019 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 28.4.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2., písm. f) a písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochranných známkach) týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľka uviedla, že je majiteľkou staršej ochrannej známky č. 236345 „PIZZA BORSALINO“, s ktorou je zverejnené označenie podobné. Konštatovala, že tovary a služby zverejneného označenia a staršej ochrannej známky sú zhodné. Čo sa týka porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, uviedla, že možno hovoriť o sémantickej zhodnosti hlavného rozlišovacieho prvku „PIZZA BORSALINO“, a preto ich zo sémantického hľadiska možno považovať za veľmi podobné. Ďalej uviedla, že po fonetickej aj vizuálnej stránke sú predmetné označenia veľmi podobné, keďže obsahujú identický dominantný slovný prvok „PIZZA BORSALINO“.

Namietateľka poukázala na to, že v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 236345 bolo preukázané, že autorské práva k vyobrazeniu, ktoré je predmetom ochrannej známky č. 236345 patria pôvodnému prihlasovateľovi staršej ochrannej známky, nie prihlasovateľovi zverejneného označenia, ktorý prerobením autorského diela porušil aj v súčasnosti platný autorský zákon, keď použil časť autorského diela, resp. ho upravil bez oprávnenia.

S ohľadom na uvedené konštatovala, že existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou vo vedomí spotrebiteľov.

K druhému uplatnenému dôvodu namietateľka uviedla, že nezapísané označenie „PIZZA BORSALINO“ je slovné, pozostávajúce zo slovného prvku „PIZZA BORSALINO“, jeho používateľom je namietateľka, používala ho od r. 2013 vo svojej prevádzke a neskôr ochrannú známku prenajímala na základe nezaregistrovanej licenčnej zmluvy. Na preukázanie

používania nezapísaného označenia predložila doklady preukazujúce používanie označenia a ochrannej známky Pizza Borsalino p. Františkom R., prihlasovateľom a pôvodným majiteľom uvedeného označenia.

K uplatnenému dôvodu podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach namietateľka predložila Autorskú zmluvu o vytvorení diela uzatvorenú 12.10.2009 medzi spoločnosťou LAVACOM s. r. o. a pôvodným prihlasovateľom/majiteľom ochrannej známky č. 236345 p. Františkom R., na základe ktorej bolo 30.10.2009 dielo odovzdané so všetkými prevoditeľnými právami. Podľa namietateľky je na základe podobnosti uvedeného autorského diela a zverejneného označenia zrejmé, že práva k uvedenému dielu patria majiteľovi uvedenej ochrannej známky.

Namietateľka v závere zdôraznila, že prihlasovateľ zverejneného označenia mal možnosť pred podaním prihlášky ochrannej známky vykonať rešerš v registroch ochranných známok a na jej základe urobiť všetky kroky, aby zverejnené označenie dostatočne odlíšil od skorších ochranných známok. Prihlasovateľ však zvolil len modifikáciu už existujúceho označenia, ktorá nie je postačujúca na rozlíšenie tovarov rôznych subjektov.

Na základe uvedeného navrhla, aby prihláška ochrannej známky POZ 2834-2019 „PIZZA BORSALINO“ bola zamietnutá.

Listom úradu z 11.7.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 15.11.2022 uviedol, že ochranná známka č. 236345 bola vyhlásená za neplatnú, a to rozhodnutím úradu OZ 236345/I-42-2020 zo 14.10.2020, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím OZ 236345/II-46-2022 a ktoré nadobudli právoplatnosť 29.6.2022. Prihlasovateľ konštatoval, že na ochrannú známku č. 236345 sa v zmysle ustanovenia § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach hľadí, ako keby k jej zápisu do registra nedošlo. S ohľadom na uvedené námietky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach stratili svoje opodstatnenie a úrad ich nemôže považovať za dôvodné.

K druhému uplatnenému dôvodu prihlasovateľ uviedol, že namietateľka na preukázanie používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky, v dôsledku ktorého malo nadobudnúť vo vzťahu tovarom alebo službám namietateľky rozlišovacia spôsobilosť, predložila len jeden článok z 26.10.2016 zo stránky Košice Dnes, ktorý okrajovo spomína osobu Lukáša R. ako prevádzkara pizzerie Borsalino v Košiciach, teda ide o osobu, ktorá nie je totožná s osobou namietateľky ani s osobou pôvodného majiteľa ochrannej známky č. 236345 Františka R. Prihlasovateľ poukázal na to, že predmetný článok nepreukazuje používanie nezapísaného označenia, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby ponúkané namietateľkou, ani používanie na širšom území Slovenskej republiky.

Ďalej poukázal na to, že v článku sa nespomínajú žiadne ďalšie prevádzky pizzerie Borsalino prevádzkované Lukášom R. ani namietateľkou, pričom upozornil, že pán Lukáš R. prestal používať označenie „Pizza Borsalino“ už v čase pred podaním prihlášky a nahradil ho označením „Pizzalino“, ktoré používa dodnes, čo dokazuje snímka vyhotovená spoločnosťou Google z júna 2019. Prihlasovateľ konštatoval, že namietateľka nepreukázala, že je používateľom nezapísaného označenia, že sa nezapísané označenie stalo príznačným pre jej tovary a služby a nepreukázala ani to, že nezapísané označenie nemá iba miestny dosah.

Ďalej uviedol, že prevádzku s názvom „Pizza Borsalino“ začali prevádzkovať v Košiciach ďalšie spoločnosti, preto je zrejmé, že namietateľka v období pred podaním prihlášky preukázateľne nepoužívala nezapísané označenie v obchodnom styku, no zároveň nezapísané označenie „Pizza Borsalino“ používali na území Slovenskej republiky iné subjekty. Prihlasovateľ uviedol, že ani história spoločnosti „Pizza Borsalino“ zo stránky profesia.sk nie je relevantným dôkazom o používaní nezapísaného označenia namietateľkou.

Poukázal aj na históriu spoločnosti „Pizza Borsalino“, ktorá sa začala v roku 1993, kedy bola prihlasovateľom na Arbesovom námestí v Prahe otvorená prvá pizzeria tejto značky, s názvom „Pizza Borzalino“, ktorý bol odvodený od jeho priezviska. V roku 2010 bola v Košiciach založená prvá pizzeria „Borsalino“, ktorú založil prihlasovateľ spoločne s Františkom R., pričom ich spoločné podnikanie sa skončilo v dôsledku vzájomných konfliktov, čo vyústilo aj do konfliktov ohľadne ochrannej známky „Pizza Borsalino“ č. 236345. Prihlasovateľ podal návrh na vyhlásenie predmetnej ochrannej známky za neplatnú, pretože mal za to, že ako pôvodca a zakladateľ sietí „Pizza Borsalino“, pôvodne „Pizza Borzalino“, je výlučným nositeľom práv k označeniu „Pizza Borsalino“. Konštatoval, že ochranná známka č. 236345 Františka R. bola nakoniec vyhlásená za neplatnú, a to na základe návrhu majiteľa viacerých ochranných známok „Borsalino“, talianskej spoločnosti Haeres Equita s.r.l. Prihlasovateľ uviedol, že s touto spoločnosťou 21.11.2019 uzavrel písomnú dôvernú koexistenčnú dohodu, v ktorej sa zmluvné strany dohodli na zmene vyobrazenia slova „Borsalino“ na

ochranných známkach, ktorých je majiteľom a na zápise novej ochrannej známky pre označenie „PIZZA BORSALINO“, aby jeho ochranná známka nezasahovala do práv spoločnosti Haeres Equita S.r.l., v nadväznosti na čo podal prihlasovateľ prihlášku ochrannej známky POZ 2834-2019.

Vzhľadom na uvedené nemožno namietateľke priznať používanie označenia „PIZZA BORSALINO“ v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, na základe ktorého by označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre ňu. Tiež konštatoval, že namietateľka neodôvodnila a nepreukázala v akom vzťahu je k osobe Františka R., z akého dôvodu poukazuje na údajné používanie nezapísaného označenia touto osobou odlišnou od namietateľky, a aký vplyv by malo mať prípadné používanie nezapísaného označenia Františkom R. vo vzťahu k namietateľke.

Vo vzťahu k uplatnenému dôvodu podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ konštatoval, že namietateľka je osobou odlišnou od osoby Františka R., ktorý je nositeľom majetkových práv z autorskej a zároveň licenčnej zmluvy z 12.10.2009. Namietateľka nepredložila dôkaz o tom, že nadobudla licenčné práva Františka R. k autorskému dielu a z podaných námietok ani z priložených dôkazov nevyplýva záver o tom, že je nositeľkou licenčných práv k autorskému dielu vytvorenému na základe autorskej zmluvy z 12.10.2009.

Prihlasovateľ poukázal na podmienku, ktorá musí byť splnená v prípade námietok uplatnených podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, a to odôvodnenie, ako môžu byť na základe použitia napadnutej ochrannej známky autorské práva Františka R. dotknuté. Ako už prihlasovateľ preukázal vyššie v tomto vyjadrení, namietateľka ani František R. nepoužívali označenie „Pizza Borsalino“ už v čase pred podaním prihlášky a so zreteľom na nepoužívanie označenia „Pizza Borsalino“ namietateľkou, jej práva zápisom ochrannej známky na základe prihlášky dotknuté nebudú. Namietateľka v námietkach neuviedla, ako by mali byť licenčné práva Františka R. - tretej osoby, k autorskému dielu dotknuté, a aký vplyv by táto skutočnosť mala mať vo vzťahu k nej.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že neboli splnené podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. f) a i) zákona o ochranných známkach, a preto možno podané námietky proti zápisu zverejneného označenia považovať v celom rozsahu za nedôvodné.

#### **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.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky „PIZZA BORSALINO“, číslo spisu POZ 2834-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.12.2019 prihlasovateľom Miroslavom Borzíkom, Navrátilova 1956/8, Praha 1, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2/2020 pre tovary a služby v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľka podala námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a), f) a i) zákona o ochranných známkach.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Námietky podľa toho dôvodu boli založené na právach z obrazovej ochrannej známky č. 236345 „PIZZA Borsalino“ s právom prednosti od 17.7.2013, majiteľky Mgr. Nikoly Bujňákovej, Dénešova 77, 040 23 Košice, ktorá práva k nej nadobudla prevodom od pôvodného majiteľa Františka R., Pšeničná 9, 040 01 Košice, ktorá bola do registra zapísaná 16.12.2013 pre tovary a služby v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní bolo ďalej zistené, že ochranná známka č. 236345 bola predmetom konania o dvoch návrhoch na vyhlásenie za neplatnú. Prvý návrh podal 20.11.2017 prihlasovateľ, pričom toto konanie bolo právoplatne ukončené 7.9.2020 rozhodnutím predsedu úradu OZ 236345/II-73-2020 z 3.9.2020, ktorým bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 236345 za neplatnú zamietnutý. Druhý návrh bol podaný 14.12.2018 talianskou spoločnosťou Haeres Equita s. r. l. a bolo mu vyhovené. Ochranná známka č. 236345 bola na jeho základe vyhlásená za neplatnú rozhodnutím úradu OZ 236345/I-42-2020 zo 14.10.2020, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím predsedu OZ 236345/II-46-2022 z 28.6.2022 a rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 29.6.2022. V zmysle § 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. Predmetná ochranná známka už nie je platná a namietateľka stratila oprávnenie uplatňovať si z nej práva.

Vzhľadom na uvedené už neexistuje prekážka, ktorá bola námietkou proti zápisu zverejneného označenia do registra v rámci uplatneného dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preto nie je možné námietkam z tohto dôvodu vyhovieť.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Namietateľka v námietkach uviedla, že nezapísané označenie „PIZZA BORSALINO“ je slovné, je jeho užívateľom a od roku 2013 ho používala vo svojej prevádzke a neskôr ochrannú známku prenajímala na základe nezaregistrovanej licenčnej zmluvy.

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah, a ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. 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 namietateľom 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 namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie dostatočnej kvality a intenzity.

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 zverejneného označenia, resp.

musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, teda v tomto prípade ide o obdobie pred 19.12.2019, 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 namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu**

Namietateľka na preukázanie používania nezapísaného označenia predložila nasledovné dôkazy:

- výtlačok článku s názvom „Regulácii sa nevyhnú“ z 26.10.2016 zo stránky Košice Dnes.sk, ktorý informuje o reakciách podnikateľov v súvislosti s prijatým VZN mesta Košice, a okrem iného je v ňom uvedené, že „*Prevádzkar susednej fastfoodovej pizzerie Borsalino Lukáč R. považuje reguláciu .....*“,

- nedatovaný výtlačok zo stránky profesia.sk s výsledkom vyhľadávania kľúčového slova František R., v ktorom je opísaná charakteristika spoločnosti - je tu uvedené, že prvá pizzeria značky Pizza Borsalino bola otvorená v roku 1993 v Prahe na Arbesovom námestí, že vďaka poskytovaniu kvalitných služieb bola ohodnotená zákazníkmi ako najlepšia pražská pizzeria a v rokoch 1999 až 2001 tento titul obhájila v internetovom hlasovaní, že v roku 2010 bola otvorená prvá prevádzka Pizza Borsalino na Slovensku v Košiciach, o rok neskôr v Poprade a ďalší rok v Prešove a Londýne.

Z predloženého článku z roku 2016 vyplýva, že v Košiciach v tomto roku fungovala pizzeria Borsalino, ktorej prevádzkar bol Lukáš R. Hoci ďalší dôkaz nie je datovaný, keďže sú v ňom opísané udalosti z obdobia predchádzajúceho podaniu prihlášky zverejneného označenia, možno ho akceptovať ako relevantný. Vyplýva z neho však len to, že v roku 2010 bola v Košiciach otvorená prevádzka Pizza Borsalino, pričom táto prevádzka bola spojená s menom Frantička R., t. j. pôvodným majiteľom ochrannej známky 236345.

Po vyhodnotení dôkazov vo vzájomnej spojitosti možno konštatovať, že namietateľka predloženými dôkazmi preukázala existenciu prevádzky Pizza Borsalino v Košiciach v roku 2016, ktorá bola pravdepodobne otvorená v roku 2010. Ďalej však z preskúmania uvedených dôkazných prostriedkov samostatne, ako aj v ich vzájomnej spojitosti nevyplýva preukázanie používania slovného nezapísaného označenia „PIZZA BORSALINO“, ktorým by sa toto označenie vžilo u slovenskej spotrebiteľskej verejnosti ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou pre tovary a služby poskytované namietateľkou pred podaním prihlášky zverejneného označenia, a na základe ktorých by namietateľka nadobudla práva k takémuto označeniu.

Na základe predmetných dôkazov nie je možné zistiť intenzitu, či frekvenciu ani množstvo poskytovaných tovarov a služieb, či ich teritoriálny rozsah v predmetnej prevádzke a navyše z predložených dôkazov nemožno dospieť k záveru, že by namietateľka používala označenie „PIZZA BORSALINO“. Predložené dôkazy tak ani po posúdení vo vzájomných súvislostiach neposkytujú žiadny prehľad o rozsahu používania nezapísaného označenia namietateľkou. Hoci namietateľka tvrdila, že používala slovné nezapísané označenie „PIZZA BORSALINO“, toto tvrdenie nepreukázala.

Predpokladom úspešného naplnenia ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je zistenie, či užívateľovi nezapísaného označenia používaného v obchodnom styku, vzniklo právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky a či označenie bolo používané s väčším ako miestnym dosahom a v takom rozsahu, aby na strane relevantnej verejnosti mohlo dôjsť k existencii pravdepodobnosti zámeny medzi označeniami. V predmetnom prípade predložené dôkazy vôbec nepreukazujú používanie nezapísaného označenia namietateľkou, preto ich nemožno považovať za postačujúce na konštatovanie vzniku práva k nezapísanému označeniu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že v rozhodnom období pred podaním prihlášky nepoužívali nezapísané označenie „Pizza Borsalino“ František R., ani namietateľka a zároveň nezapísané označenie „Pizza Borsalino“ používali na území Slovenskej republiky iné subjekty. Na preukázanie uvedeného predložil viacero dôkazov, a to aj snímky spoločnosti Google z júna 2019, ktoré zobrazujú dve prevádzky označenú „Pizza Borsalino“ na ulici Alžbetina 24 a Kováčska 42, Košice, a tiež snímku spoločnosti Google z júna 2019, ktorá zobrazuje prevádzku označenú „Pizzalino“ na ulici Hlavná 108, Košice, pričom podľa neho ide práve o prevádzku, ktorú prevádzkoval p. R. Tiež predložil výpisy z obchodného registra spoločností: Borsalino Original s. r. o., so sídlom Hlavná 108, Košice, ktorej konateľom je Lukáš R.; BORSALINO s. r. o. so sídlom v Bratislave; Pizza Borsalino SK s. r. o. so sídlom Alžbetina 24, Košice. Ďalej predložil prvú stranu zmluvy o vytvorení tichej spoločnosti medzi Františkom R. a prihlasovateľom, týkajúcu sa poskytnutia vkladu za získanie 50% podielu v prevádzke Pizza Borsalino, Hlavná 108, Košice, ktorá však

nie je autorizovaná podpismi. Tiež predložil dôkazy, týkajúce sa prevádzkovania pizzerie „Pizza Borsalino“ v Prahe prihlasovateľom, dôvernú koexistenčnú dohodu uzavretú medzi prihlasovateľom a talianskou spoločnosťou Haeres Equita s. r. l. zo septembra 2019, výpis z obchodného registra spoločnosti Malleo s. r. o. a zmluvu o spolupráci z 1.2.2019 medzi spoločnosťou Malleo s. r. o. a spoločnosťou Pizza Borsalino s. r. o., Praha, ktorej konateľom je prihlasovateľ a ktorá sa týka prevádzkovania pizzerie „Pizza Borsalino“ spoločnosťou Malleo s. r. o. v Košiciach na Kováčskej ulici. V prílohe zmluvy je uvedené zobrazené označenie, ktoré je až na to, že nie je farebné, identické so zverejneným označením. Tiež predložil výpis z registra spoločnosti REBO INVEST s. r. o., Hlavná 108, Košice, zapísanej do registra v roku 2014, ktorej konateľmi sú prihlasovateľ a p. František R.

S prihliadnutím na skutočnosť, že v predmetnom konaní je dôkazné bremeno na namietateľke, ktorá mala preukázať naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, nie je v tomto prípade nutné osobitne vyhodnotiť dôkazy predložené prihlasovateľom, pretože by to nijako neovplyvnilo fakt, že namietateľka neuniesla dôkazné bremeno a nepreukázala používanie nezapísaného označenia v relevantnom období v dostatočnom rozsahu potrebnom na vznik práva k nemu s väčším ako miestnym dosahom pre konkrétne tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa, ktoré by ju oprávňovalo zabrániť zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Keďže neboli splnené minimálne dve z kumulatívnych podmienok v prípade uplatnenia námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, nie je potrebné ďalej skúmať naplnenie ostatných podmienok uplatneného ustanovenia, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. i) citovaného zákona 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.

Podmienky pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach možno zhrnúť nasledovne:

- 1) existencia autorského diela,
- 2) vytvorenie diela pred dňom podania prihlášky ochrannej známky,
- 3) oprávnenie namietateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu,
- 4) odôvodnenie ohrozenia práv k autorskému dielu použitím zverejneného označenia.

Zároveň je potrebné dodať, že uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, tzn. ak nie je preukázané splnenie čo i len jednej z nich, námietkam z tohto dôvodu nemožno vyhovieť.

Namietateľka k uplatnenému dôvodu poukázala na to, že už v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 236345 bolo preukázané, že autorské práva k vyobrazeniu, ktoré je predmetom ochrannej známky č. 236345 patria pôvodnému prihlasovateľovi staršej ochrannej známky, nie prihlasovateľovi zverejneného označenia, ktorý prerobením autorského diela porušil aj v súčasnosti platný autorský zákon, keď použil časť autorského diela, resp. ho upravil bez oprávnenia. Súčasne predložila autorskú zmluvu o vytvorení diela medzi spoločnosťou LAVACOM s. r. o. a pôvodným prihlasovateľom/majiteľom ochrannej známky č. 236345 Františkom R. z 12.10.2009 a protokol o odovzdaní autorského diela z 30.10.2009. Ďalej uviedla, že na základe podobnosti autorského diela a zverejneného označenia je podľa nej zrejmé, že práva k uvedenému dielu patria majiteľovi ochrannej známky č. 236345.

Z predloženej autorskej zmluvy a protokolu o odovzdaní diela vyplýva, že jej predmetom bolo označenie, ktoré tvorilo ochrannú známku č. 236345. Ďalej zo zmluvy jasne vyplýva, že výhradná licencia na použitie predmetného diela bola udelená Františkovi R.

Namietateľka argumentovala, že práva k uvedenému dielu patria majiteľovi ochrannej známky č. 236345 (ktorá bola vyhlásená za neplatnú a hľadá sa na ňu akoby ani nebola zapísaná), pričom v čase podania námietok bola majiteľkou ochrannej známky č. 236345, ktorú v roku 2020 získala prevodom od Františka R. Napriek uvedenému však v

konaní nebolo preukázané, že majetkové práva k dielu môže vykonávať práve namietateľka, pretože nebola predložená licenčná zmluva, ktorou by jej bol udelený súhlas na použitie diela, ani iná zmluva, ktorá by zakladala jej majetkové nároky k autorskému dielu. Z predložených dôkazov vyplýva len to, že práva k autorskému dielu na základe predloženej zmluvy patria Františkovi R. Z predložených dôkazov nevyplýva, že namietateľka je osobou oprávnenou na používanie autorského diela – loga „PIZZA Borsalino“, ktoré je zobrazené v predloženej protokole o odovzdaní diela. V konaní nebolo preukázané, že by namietateľka získala oprávnenie na používanie autorského diela, či už od autora tvrdeného diela alebo od inej osoby, ktorá takýmto oprávnením disponuje.

V rámci dôvodnosti námietok z titulu porušovania autorských práv je pritom jedna z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená, preukázanie oprávnenia namietateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu. Keďže na základe predložených dôkazov nebolo preukázané oprávnenie namietateľky na uplatnenie práv k tvrdenému autorskému dielu, nemožno namietateľku považovať za osobu oprávnenú na uplatňovanie práv k namietanému autorskému dielu, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté.

Keďže v prípade uplatnenia námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok, nie je potrebné ďalej skúmať naplnenie ostatných podmienok uplatneného ustanovenia, pretože len ich súčasné splnenie je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia. Námietkam uplatneným podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach teda taktiež nie je možné vyhovieť.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Škapura Richard, Pod Kamennou baňou 4130/84, 080 01 Prešov, Slovenská republika

