



Banská Bystrica 7. 4. 2014

POZ 6334-2006/OZ 219903/I-32-2014

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Balajka M+A, s. r. o., Bartókova 6, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Pavlom Kollárom, Lehotského 4, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 219903 „PharmSys“ majiteľa Sprinx systems, a. s., Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s. r. o., advokátska kancelária, J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 219 903 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 17.9.2012 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 219903 „PharmSys“ za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) a v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. c), d) a f), ktorý sa týkal všetkých služieb v triedach 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dňa 13.6.2013 bolo úradu následne doručené „Doplňujúce odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 219903 za neplatnú“.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom práv k programu s názvom PharmSys. Svoje tvrdenie vysvetlil tým, že pán M. B. (konateľ a spoločník spoločnosti Balajka M + A, s. r. o.) začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu vydaného 29.9.1992. Predmetom jeho činnosti bolo poskytovanie softvéru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku. Ďalej navrhovateľ opísal, ako v roku 1994 vznikol na podnet spoločnosti Spiring AG Zurich návrh na marketingový systém, ktorý bol neskôr označený názvom PharmSys a práve navrhovateľ sa podieľal na vzniku tohto systému. Práva k tomuto projektu vlastnila spoločnosť Soflab s. r. o., následne AAA, a. s., neskôr VITOM, s. r. o., od ktorej 30.11.2000 pán B. odkúpil práva k systému PharmSys verzia 2.13 za sumu 39 500 slovenských korún. Podnikateľskú činnosť pán B. ukončil 30.1.2008, a následne po vzniku spoločnosti Balajka M + A, s. r. o. (navrhovateľ) pán B. previedol práva k programu na navrhovateľa.

Navrhovateľ na podporu svojich tvrdení doložil faktúry, zmluvy o dielo, zmluvy o údržbe a faktúru o odkúpení systému PharmSys s právom ďalšieho využitia.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si podal v roku 2006 prihlášku na registráciu ochrannej známky „PharmSys“ aj napriek tomu, že toto označenie bolo v odbornej verejnosti dlhodobo zaužívané navrhovateľom. Zároveň navrhovateľ poznamenal, že spolu s prihláškou ochrannej známky mala byť úradu doručená aj licenčná zmluva, ktorou pán B. previedol výhradné alebo nevýhradné práva spojené so systémom PharmSys, ako i práva k označeniu tohto systému, avšak navrhovateľ nemá vedomosť o poskytnutí takejto licencie pánom B. žiadnej fyzickej či právnickej osobe, a preto navrhovateľ skonštatoval, že musela byť vyhotovená podvodne. O tom, že ochranná známka „PharmSys“ bola zapísaná do registra, sa navrhovateľ dozvedel až ako účastník súdneho sporu vedeného na

Okresnom súde Bratislava I pod značkou 25CBPV/3/2008, ktorého predmetom je Žaloba o zdržanie sa používania nekalosúťažného konania o právo k ochrannej známke.

Na základe všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky predmetné označenie nevytvoril a nepatria mu k nemu žiadne práva, a preto bola prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V závere návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú navrhovateľ poukázal odcitovaním zo zákona o ochranných známkach aj na ustanovenia v zmysle § 7 písm. c), d) a f), ktoré už ďalej v návrhu neodôvodňoval.

V doplnení odôvodnenia návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z 13.6.2013 navrhovateľ doložil ďalšie dôkazy, a to faktúry vystavené pánom B. niekoľko rokov pred vznikom spoločnosti PharmSys, s. r. o. v roku 2002. Uvedené listinné dôkazy podľa navrhovateľa preukazujú používanie autorského diela s označením „PharmSys“ minimálne od roku 1996 na území Českej republiky, ako aj na území Slovenskej republiky a tiež dokazujú, že autorom softvéru a jeho obchodného označenia „PharmSys“ s rôznymi číselnými modifikáciami je pán B..

Navrhovateľ opätovne poukázal na fakt, že majiteľ napadnutej ochrannej známky spoločnosť PharmSys, s. r. o. vznikla podľa výpisu z obchodného registra 23.9.2002 a pred týmto obdobím od novembra 1999 komunikovali budúci spoločníci (majiteľ a navrhovateľ) tejto firmy o možnostiach možnej spolupráce, čo navrhovateľ doložil ich vzájomnou emailovou komunikáciou.

Licenčná zmluva z 27.10.2006 medzi pánom B. a spoločnosťou PharmSys, s. r. o., ktorej predmetom je poskytnutie licencie na systém PharmSys od verzie 2.31 do verzie 3.8 podľa navrhovateľa preukazuje, že jediným oprávneným vlastníkom autorských práv k softvéru s obchodným menom PharmSys je pán B., pretože až po uzatvorení uvedenej zmluvy si majiteľ napadnutej ochrannej známky podal prihlášku ochrannej známky s označením „PharmSys“ na registráciu, aj keď niekoľko rokov vedel, kto je autorom systému.

Navrhovateľ tiež poukázal na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si bez vedomia bývalého spoločníka pána B. dal zaregistrovať aj medzinárodnú ochrannú známku „PharmSys“ vo WIPO s č. 908982 pre služby v triedach 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V závere doplnenia návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa navrhovateľ zaoberal ustanovením § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ale ako neskôr uviedol, ide o skutočnosti, ktoré možno zhrnúť už pod uplatnený dôvod neplatnosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ úradu navrhol vyhovieť návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú pre všetky služby v triedach 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 3.1.2013 a 24.7.2013 bol predmetný návrh a následne aj jeho doplnenie odoslané majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahupisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 2.12.2013 uviedol, že navrhovateľ v podanom návrhu deklaruje skutkový stav, ale uvádza len niektoré, ním vybrané skutočnosti, a to takým spôsobom, ktorý reálny skutkový stav vystihuje len čiastočne. Taktiež majiteľ uviedol, že je majiteľom aj medzinárodnej ochrannej známky „PharmSys“ č. 908982 s dátumom podania 4.4.2006 zapísanej pre služby v triedach 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vedenej vo WIPO v Ženeve.

Vo vyjadrení majiteľ poukázal na to, že prihláška ochrannej známky bola podaná spoločnosťou PharmSys, s. r. o., Praha a neskôr bola bezodplatne prevedená na MUDr. P. Š.. Následne bola ochranná známka „PharmSys“ prevedená pre všetky služby z MUDr. Š. na nového majiteľa PharmSys Slovensko, s. r. o. Zároveň došlo k prechodu ochrannej známky zlúčením spoločnosti PharmSys Slovensko, s. r. o. so spoločnosťou Sprinx systems a. s., Bratislava, ktorá predstavuje súčasného majiteľa ochrannej známky.

V rámci posúdenia skutkového stavu majiteľ napadnutej ochrannej známky skonštatoval, že spoločnosť PharmSys, s. r. o., Praha vznikla 23.9.2002 a v čase jej vzniku bol s 50-percentným podielom spoločníkom aj pán B.. Predmetná spoločnosť od roku 2003 vyvíjala obchodnú činnosť aj na území Slovenskej republiky

prostredníctvom organizačnej zložky PharmSys, s. r. o., Bratislava. Pán B. bol od 9.8.2004 zamestnancom spoločnosti PharmSys, s. r. o., Praha s riadne uzatvorenou pracovnou zmluvou, ktorá zároveň ošetruje aj majetkové práva k počítačovému programu PharmSys, ktorý bol vyvinutý pre spoločnosť PharmSys, s. r. o. pánom B.. Majiteľ tiež poukázal na Dohodu o urovnaní zo 16.11.2007 podpísanú spoločnosťou PharmSys, organizačná zložka a pánom B., z ktorej vyplýva, že systém PharmSys je zamestnaneckým dielom vytvoreným v rámci pracovno-právneho pomeru pána B. so spoločnosťou PharmSys, organizačná zložka. Ďalej majiteľ upozornil na situáciu, keď pán B. predal svoj obchodný podiel v spoločnosti PharmSys, organizačná zložka, pričom za tento prevod obchodného podielu mu majiteľ vyplatil odplatu vo výške 1 100 000 českých korún.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že v decembri 2007 a v januári 2008 sa navrhovateľ obrátil na obchodných partnerov spoločnosti PharmSys, s. r. o. emailovým listom, v ktorom nepravdivo spochybňoval oprávnenie spoločnosti PharmSys, s. r. o. legálne poskytovať tretím osobám programové vybavenie „PharmSys“ a zároveň ponúkal obchodným partnerom svoj systém „Pharm – Sys III.7“. Z tohto dôvodu sa majiteľ napadnutej ochrannej známky obrátil na príslušný súd so žalobou voči nekalosúťažnému konaniu (sp. zn. 25CbPv/3/2008).

Majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že z výpovede pána B., ako aj zo stanoviska právneho zástupcu navrhovateľa na pojednávaní konanom 4.3.2011 je zrejmé, že p. B. si je vedomý, že k systému PharmSys nevlastní nijaké autorské práva, že p. B. od roku 2002, teda od vzniku spoločnosti PharmSys, s. r. o. ako fyzická osoba podnikateľ ponúkal klientom systém PharmSys, zároveň že do roku 2008 vytvoril viacero verzií softvéru PharmSys, a v neposlednom rade že p. B. odkúpil práva k systému „PharmSys“ od spoločnosti VITOM s. r. o. a tieto práva previedol na spoločnosť Balajka M + A. Majiteľ zároveň doložil písomné dôkazy týkajúce sa skôr uvedených skutočností.

V ďalšej časti vyjadrenia k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa majiteľ napadnutej ochrannej známky venoval stručne problematike autorského diela, keďže navrhovateľ spájal svoje práva k autorskému dielu „Pharmsys“ s právami na označenie „Pharmsys“. Majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že navrhovateľom tvrdená existencia práva pána B. k počítačovému systému PharmSys nebola nijako preukázaná. Zároveň majiteľ poukázal na fakt, že nepovažuje za správne tvrdenie navrhovateľa o tom, že pán B. nevedel o existencii ochrannej známky spoločnosti, ktorej bol 50-percentným spoločníkom. Ochranná známka „PharmSys“ v slovnej podobe tvorila zároveň aj obchodné meno spoločnosti PharmSys, s. r. o. Majiteľ napadnutej ochrannej známky má za to, že tvrdenie o nevedomosti pána B. o existencii ochrannej známky je viac ako nedôveryhodné, keď on ako spoluvlastník a zamestnanec spoločnosti bol v dennodennom kontakte s oficiálnou i neoficiálnou korešpondenciou s ochrannou známkou „PharmSys“ označenou symbolom ®.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa vyjadril tiež k dôkazom doloženým navrhovateľom, pričom uviedol, že z doložených dokladov je zrejmé, že jednotlivé kroky deklarované pánom B. ako fyzickou osobou v súvislosti so systémom PharmSys možno nazvať minimálne nekoherentné až zmätočné.

K tvrdeniu navrhovateľa týkajúceho sa podania prihlášky ochrannej známky „PharmSys“ v zlej viere majiteľ skonštatoval, že ani v čase podania, ani v súčasnosti nie sú naplnené znaky konania v zlej viere zo strany prihlasovateľa ochrannej známky. Prihlasovateľ nepodal prihlášku ochrannej známky za účelom zisku či zo špekulatívnych dôvodov, ale v rámci štandardnej obchodnej politiky prihlásil označenie, ktoré používal a ktoré považoval za súčasť svojho nehmotného majetku. Majiteľ ďalej uviedol, že navrhovateľ svojimi tvrdeniami nijako nepreukázal zlý úmysel pri prihlasovaní ochrannej známky, práve naopak navrhovateľ sa dopustil niekoľkých porušení svojich zmluvných povinností, ako mu vyplývali z Pracovnej zmluvy a Zmluvy o výkone služieb, Dohody o urovnaní, preto na základe uvedeného sa spoločnosť PharmSys, s. r. o. rozhodla brániť proti konaniu pána B. a spoločnosti Balajka M + A, s. r. o. a podala žalobu o zabránenie nekalosúťažného konania, ktoré je vedené na OS Bratislava I pod sp. zn. 25 CbPv/3/2008.

K uplatnenému dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, majiteľ poznamenal, že navrhovateľ nepreukázal používanie nezapísaného označenia v zmysle zákona o ochranných známkach, pretože nepredložil doklady svedčiace o kvalifikovanom používaní označenia „PharmSys“ spred dňa podania prihlášky ochrannej známky. Zároveň je možné v súvislosti s už skôr uvedeným konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal ani existenciu všeobecne známej známky, a teda neuniesol dôkazné bremeno uplatnenia dôvodov v zmysle ustanovenia § 7 písm. c) a d) citovaného zákona.

Na záver svojho vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhol návrh na vyhlásenie ochrannej známky „PharmSys“ zamietnuť v plnom rozsahu.

Od majiteľa napadnutej ochrannej známky bolo 17.1.2014 doručené „Doplnenie vyjadrenia majiteľa ochrannej známky“, v ktorom uviedol, že sa v celom rozsahu pridržiava tvrdení uvedených vo vyjadrení z 2.12.2013 a zároveň poukazuje aj na prípadnú aplikáciu ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v súvislosti s ustanovením § 35 v spojení s § 7 písm. f) citovaného zákona. Majiteľ poznamenal, že pokiaľ by úrad zaujal stanovisko, že predmetné označenie požíva ochranu v zmysle § 7 písm. f) citovaného zákona, týmto majiteľ odkazuje na aplikáciu ustanovenia o strpení používania ochrannej známky v období piatich po sebe nasledujúcich rokov a následnú nemožnosť nositeľa práv k nezapísanému označeniu domáhať sa vyhlásenia neskoršej ochrannej známky za neplatnú.

Listom z 27.1.2014 bolo doplnenie vyjadrenia majiteľa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 219903 za neplatnú zaslané navrhovateľovi na vyjadrenie sa.

Vyjadrenie navrhovateľa k doplneniu majiteľa bolo úradu doručené 20.2.2014 a navrhovateľ v ňom požiadal úrad o vyhotovenie kópií žiadostí majiteľa ochrannej známky o predĺženie lehôt, ako aj kópie listov úradu týkajúcich sa predlžovania lehôt na vyjadrenie. Zároveň navrhovateľ uviedol, že „Vyjadrenie majiteľa ochrannej známky“ bolo úradu doručené 2.12.2013, teda po stanovenej lehote, a preto toto vyjadrenie navrhovateľ považuje za právne irelevantné, pričom poukázal na ustanovenie § 28 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. V ďalšej časti navrhovateľ zhrnul všetky jeho doterajšie argumenty svedčiace v prospech pána B., ktorý je podľa navrhovateľa autorom softvéru a jeho obchodného označenia „PharmSys“. Podľa navrhovateľa majiteľ napadnutej ochrannej známky zámerne prekrúca rôzne preukázateľné skutočnosti a tvrdenia, keď napr. úplne inak interpretuje vyjadrenie pána B. z pojednávania vo veci 25CbPv/3/2008 zo 4.3.2011.

K tvrdeniu majiteľa o používaní symbolu ® pri označení „PharmSys“ navrhovateľ uviedol, že takúto značku používa veľa podnikateľských subjektov bez toho, aby vedeli, čo vlastne táto značka znamená a kedy ju možno použiť, a aj pán B. používal túto značku v súvislosti s označovaním systému PharmSys, a to bez toho, aby ju mal registrovanú, pretože si myslel, že tým je jeho produkt chránený.

Navrhovateľ opätovne poukázal na to, že tak prihlásenie ochrannej známky, ako aj jej prevod sa udiali bez vedomia pána B. – 50-percentného vlastníka spoločnosti PharmSys, s. r. o. za účelom získania majetkového prospechu v prospech druhého spoločníka MUDr. Š..

Na základe všetkých uvedených argumentov navrhovateľ trvá na návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 219903 „PharmSys“ za neplatnú v plnom rozsahu.

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

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

Navrhovateľ konštatoval zápis napadnutej ochrannej známky do registra v rozpore s ustanovením § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 219903 „PharmSys“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Sprinx Systems a. s., Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, s právom prednosti od 14.11.2006, bola 14.11.2007 zapísaná do registra ochranných známkov pre služby *„rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zoraďovanie údajov v počítačových databázach, reklama, prenájom reklamných materiálov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, analýzy nákladov, prepisovanie, komerčné informácie kancelárie, príprava inzertných stĺpcov, online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, marketingové štúdie, spracovanie textov, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, štatistické informácie, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, uverejňovanie reklamných textov,*

hospodárske a ekonomické predpovede, zbieranie údajov do počítačových databáz, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, prieskum trhu, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, vedenie kartoték v počítači, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, kopírovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., personálne poradenstvo, administratívne spracovanie obchodných objednávok, fakturácia, posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti, obchodné odhady, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, public relations, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia“ v triede 35, služby „montáž, opravy a údržba počítačov“ v triede 37 a služby „tvorba softvéru, prenájom počítačov, prieskum v oblasti využitia počítačov, inštalácia počítačových programov, aktualizovanie počítačových programov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom počítačového softvéru, zhotovovanie kópií počítačových programov, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, hostovanie na počítačových stránkach, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov, kontrola kvality, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, počítačové systémové analýzy, tvorba počítačových systémov, umiestňovanie webových stránok, prevod a konverzia počítačových programov a údajov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v podanom návrhu odôvodnil tým, že majiteľ ochrannej známky podal prihlášku na registráciu označenia „PharmSys“ aj napriek tomu, že toto označenie bolo od roku 1992 používané navrhovateľom v odbornej oblasti, pričom softvérový systém PharmSys aj jeho označenie vytvoril pán B., ktorý je spoločníkom a konateľom firmy navrhovateľa.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Inštitút dobrej viery sa uplatní pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej“, resp. „pirátskej“ známky, ktorú si jej prihlasovateľ nedáva zapísať z dôvodu jej používania v obchodnom styku, ale iba za účelom dosiahnutia zisku zo známkovej transakcie, prípadne s blokačným úmyslom.

V súvislosti s týmto inštitútom je nutné poukázať na výklad pojmu „neexistencie dobrej viery“, ktorým sa zaoberal aj Súdny dvor Európskej únie v prejudiciálnom konaní vo veci C-529/07 a ktorý v rozsudku z 11. júna 2009 dospel k záveru, že:

„Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, a to najmä:

- skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením,
- úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj
- stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.“

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

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

- faktúry z roku 1997 za programátorské hodiny inštalácie systému PharmSys 2.09, v ktorých pán B. figuruje ako dodávateľ a spoločnosť AAA, a. s., Bratislava ako odberateľ.

- Zmluvu o údržbe z 19.7. 2000, v ktorej pán B. vystupuje ako poskytovateľ a spoločnosť Novartis Czech republic s. r. o., Praha ako objednávateľ, predmetom zmluvy je inštalácia a údržba informačného systému dodaného na základe zmluvy z 13.7.2000, avšak v zmluve sa hovorí len o dodaní systému – bez označenia „PharmSys“.
- Zmluvu o dielo uzatvorenú medzi spoločnosťou SPIRING EASTERN A.S., Bratislava ako objednávateľom na jednej strane a M. B. M+PP, Bratislava ako zhotoviteľom na druhej strane z 19.12.2002. Predmetom zmluvy je dodávka systému PharmSys 3.0 a jeho inštalácia.
- Zmluvu o dielo uzatvorenú medzi spoločnosťou Schwarz Pharma AG, org. Zložka, Bratislava ako objednávateľom a M. B. M+PP, PhSys SR ako zhotoviteľom zo 14.1.2002. Predmetom zmluvy je zostavenie a odovzdanie informačného systému Pharmsys. V článku VII. tejto zmluvy sa hovorí o tom, že všetky práva spojené so šírením a úpravami systému má vyhradené iba firma M. B. M + PP alebo ním poverený subjekt.
- Faktúru – daňový doklad číslo 1200011 z 30.11.2000, v ktorej ako dodávateľ je uvedená spoločnosť VITOM, s. r. o., Bratislava a ako odberateľ p. M. B.. Faktúra sa týka odpredaja softvérového marketingového systému Pharmsys verzia 2.13 za cenu 39 500, Sk.
- Zmluvu o zbere dát uzatvorenú medzi spoločnosťou SCHWARZ Pharma AG, org. sl., Praha ako objednávateľom a M. B. M+PP, Bratislava ako poskytovateľom z 15.12.1999, pričom predmetom zmluvy je prepis papierových hlásení reprezentantov do informačného systému PhSys.
- Záznam o školení z 21. a 22.8.2000. Školenie si objednala spoločnosť Novartis Czech Republic s. r. o. Pharma, Praha u pána B. M+PP, ktorý školenie vykonal v súlade s plnením zmluvy o dielo a návrhu nasadenia systému PhSys PharmSys 3.0.
- Licenčnú zmluvu uzatvorenú medzi M. B. a nadobúdateľom spoločnosťou PharmSys, s. r. o., Praha z 27.10.2006, pričom dielom sa rozumie systém PharmSys od verzie 2.31 do verzie 3.8 vrátane verzií pre packet PC PHARMSYS MOBILE 4.X.
- Emailovú komunikáciu z obdobia rokov 1999 až 2000 medzi P. Š. a M. B. o možnej spolupráci a neskôr o stave systému PhSys v praxi.
- Výpis z obchodného rejstříku, Praha, z ktorého je zrejmé, že spoločnosť PharmSys, s. r. o. bola zapísaná do registra 23.9.2002. Predmetom podnikania je poskytovanie softvéru a poradenstvo, spracovanie dát a správa sietí, maloobchod. Spoločníkmi v spoločnosti s 50-percentnými podielmi boli MUDr. P. Š., Praha a M. B., Bratislava. Konateľom spoločnosti bol MUDr. Š., ktorý konal a podpisoval za spoločnosť samostatne.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky k podanému návrhu doložil nasledujúce doklady:

- Výpis z obchodného rejstříku, Praha, o zriadení spoločnosti PharmSys, s. r. o. zapísanej dňa 23.9.2002.
- Výpis z obchodného registra o zapísaní organizačnej zložky PharmSys, s. r. o., org. zl. s číslom 1129/B, zriaďovateľom organizačnej zložky bola spoločnosť PharmSys, s. r. o., Praha a vedúcim organizačnej zložky bol MUDr. P. Š.. Organizačná zložka č. 1129/B bola vymazaná z obchodného registra v celom rozsahu dňom 19.1.2010.
- Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú medzi správcom M. B. – M + PP, Bratislava a objednávateľom spoločnosťou PharmSys, s. r. o. org. zl., zo 7.8.2007. Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie komplexnej starostlivosti o bezproblémový chod, údržbu a rozvoj informačných systémov.
- Smlouvu o prevozu obchodného podílu uzatvorenú medzi M. B., Bratislava a H. Š., Praha zo 16.11.2007. Predmetom tejto zmluvy je prevod 50-percentného podielu vo firme PharmSys, s. r. o. pána B., ktorý predal svoj podiel spoločnosti PharmSys, s. r. o.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o prevozu obchodného podílu ze 16.11.2007. Dodatok uzavreli na jednej strane M. B. a na strane druhej H. Š. 16.11.2007 a týkal sa navýšenia dohodnutej zmluvy za prevod obchodného podielu len v tom prípade, že p. B. dokončí svoje pracovné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej 7.8.2007 o poskytovaní služieb.
- Dohodu o narovnaní uzatvorenú 16.11.2007 medzi P. B. a spoločnosťou PharmSys, s. r. o., v ktorej sa strany dohodli, že p. B. bude poskytovať na podklade Zmluvy o poskytovaní služieb ďalej služby týkajúce sa spracovania dát a správou systému na spracovanie predajov na lekárne. Zároveň je v zmluve uvedené, že všetky diela, ktoré pán B. vytvoril v rámci plnenia svojich povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho pomeru, sú zamestnaneckými dielami a spoločnosť PharmSys, s. r. o. má tak právo na výkon všetkých majetkových autorských práv k týmto dielam a p. B. udelil bezvýhradný súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv na tretiu osobu. Zároveň sa v zmluve zaviazal, že nebude proti spoločnosti PharmSys, s. r. o. a PharmSys, s. r. o., org. zl. teraz

a ani v budúcnosti vznášať akékoľvek majetkové nároky z titulu autorstva k uvedeným dielam (najmä na Systém na spracovanie predajov a systém PharmSys).

- Dohodu o zmene pracovných podmienok k Pracovnej zmluve zo dňa 9.8.2004. Dohoda bola uzatvorená 31.7.2007 a predmetom tejto dohody je úprava pracovnoprávneho vzťahu a v rámci tohto vzťahu najmä úprava ochrany autorských práv a práv vyplývajúcich z obchodného tajomstva.
- Pracovnú zmluvu zo dňa 9.8.2004 uzatvorenú medzi zamestnávateľom PharmSys, s. r. o., org. zl. a zamestnancom pánom M. B., z ktorej vyplýva (časť VII.), že všetky diela vytvorené zamestnancom plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho pomeru sú zamestnaneckými dielami a zároveň sa strany dohodli, že zamestnanec netrvá na uvádzaní svojho mena na šírenom počítačovom programe alebo inom zamestnaneckom diele. Táto zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody o zmene pracovných podmienok.
- Email 13.7.2007, ktorý je adresovaný pánovi B. od pána Š., konateľa spoločnosti PharmSys, s. r. o., s informáciou o porušovaní zmluvy o poskytovaní služieb zo strany p. B.. Zároveň v emaili žiada pán Š. p. B. o to, aby prestal šíriť nepravdivé informácie u obchodných partnerov spoločnosti PharmSys a dohaduje termín osobného stretnutia v Bratislave.
- List z 3.1.2008 adresovaný pánovi B. o odstúpení od Dodatku č. 1 k Zmluve o prevode obchodného podielu zo 16.11.2007 od pani Š..
- List z 24.1.2008 adresovaný na M. B. – M + PP, Bratislava od MUDr. Š. (spoločnosť Pharmsys, s. r. o.) o vrátení faktúry č. 200801 pánovi B. kvôli zrušeniu Zmluvy o poskytovaní služieb zo 7.8.2008, ktorú mali uzatvorenú. V liste sa ďalej uvádza, že p. Š. žiada od p. B. späť všetky dáta, ktoré mu boli poskytnuté v zmysle už zrušenej zmluvy o poskytovaní služieb.
- Žalobu z 22.10.2008 č. 25CbPv 308, v ktorej žalobca spoločnosť PharmSys, s. r. o., Praha žaluje spoločnosť BALAJKA M + A, Bratislava proti nekalosúťažnému konaniu o ochranu práv k ochranej známke.
- Vyjadrenie odporcu k návrhu navrhovateľa z 22.10.2008 k žalobe proti nekalosúťažnému konaniu o ochrane práv k ochranej známke.
- Zápisnicu o pojednávaní zo 4.3.2011 č. konania 25CbPv 3/2008 proti nekalosúťažnému konaniu o ochranu práv k ochranej známke.
- Výpis z histórie domény pharmsys.sk od spoločnosti SK-NIC, a. s. , Bratislava z 20.11.2013 preukazujúci registráciu prvej domény pharmsys.sk pre spoločnosť PharmSys s. r. o., org. zl., Bratislava od 22.11.2004 a tiež aj následné zmeny držiteľa domény na Sprinx Systems, a. s.
- Zmluvu o servisnej činnosti a prenájme systému PharmSys z 22.3.2005 uzatvorenú medzi objednávateľom spoločnosťou Grunenthal Slovakia s. r. o., Bratislava a zhotoviteľom spoločnosťou PharmSys, s. r. o., org. zl., Bratislava, pričom predmetom zmluvy je vykonávanie softvérových prác pri prevádzke informačného systému PharmSys, prenájmu tohto systému.
- Zmluvu o servisnej činnosti a prenájme systému PharmSys z 8.4.2008 uzatvorenú medzi spoločnosťou sanofi-aventis Pharma Slovakia, s. r. o. ako objednávateľom a spoločnosťou PharmSys, s. r. o., Bratislava ako dodávateľom. Predmetom zmluvy je vykonávať pre objednávateľa softvérové práce pri prevádzke informačného systému PharmSys a jeho prenájom.
- Päť faktúr z roku 2004, ktoré sú vyhotovené spoločnosťou PharmSys, s. r. o., org. zl., Bratislava (dodávateľ) a pre odberateľov SCHERING Slovakia, s. r. o., Bratislava, Schwarz Pharma A.G. o.z., Bratislava, Grunenthal Slovakia s. r. o., Bratislava.
- Sedem faktúr z roku 2005, v ktorých ako dodávateľ figuruje spoločnosť PharmSys, s. r. o., org. zl. Bratislava a ako odberatelia firmy Grunenthal Slovakia s. r. o., Bratislava, Schwarz Pharma A.G. o.z., Bratislava, CMI s. r. o., Bratislava, SCHERING Slovakia, s. r. o., Bratislava, MGv Trading, s. r. o., Bratislava.
- Osem faktúr z roku 2006 vystavených dodávateľom PharmSys, s. r. o., org. zl., Bratislava a pre odberateľov Grunenthal Slovakia s. r. o., Bratislava, CMI s. r. o., Bratislava, SCHERING Slovakia, s. r. o., Bratislava, MGv Trading, s. r. o., Bratislava.
- Päť faktúr z roku 2007 vyhotovených dodávateľom PharmSys, s. r. o. org. zl., Bratislava a pre odberateľov Grunenthal Slovakia s. r. o., Bratislava, CMI s. r. o., Bratislava, SCHERING Slovakia, s. r. o., Bratislava, MGv Trading, s. r. o., Bratislava, Reckitt Benckiser Slovak Republik, s. r. o., Bratislava.

Z predložených dokladov navrhovateľa vyplynulo, že spoločnosť navrhovateľa Balajka M + A, s. r. o., Bratislava je zapísaná do obchodného registra od 17.10.2007. Konateľmi v tejto firme sú M. B. a Ing. A. B.. Do toho roku pán B. vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu vydaného 29.9.1992. V predmete činnosti obchodnej spoločnosti sú zapísané aj služby automatizované spracovanie dát, poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi či konzultačná činnosť

v oblasti výpočtovej techniky. Z faktúr doložených navrhovateľom je zrejmé, že p. B. ako fyzická osoba v roku 1997 inštaloval softvér s označením PharmSys 2.09 - 2.07 firme AAA, a. s., Bratislava, ktorú navrhovateľ spomína aj ako jednu z firiem, ktorá vlastnila autorské majetkové práva a licencie k softvéru PharmSys (firmy vlastniace práva k softvéru podľa navrhovateľa -PharmSys Soflab, s. r. o., AAA, a. s., VITOM, s. r. o.). Navrhovateľ poukázal najmä na faktúru č. 1200011 z 30.11.2000, ktorá bola vystavená firmou VITOM, s. r. o. pre M. B. a ktorá má preukazovať odpredaj softvérového marketingového systému PharmSys verzia 2.13. Predmetný doklad nie je možné považovať za preukazujúci vlastnícke práva, pretože nie je zrejmé ako a kedy sa systém stal vlastníctvom spoločnosti VITOM, s. r. o. Ako vyplýva už zo spomínaných doložených faktúr, tiež napr. zo Zmluvy o údržbe z 19.7.2000 a zo samotného vyjadrenia navrhovateľa, v období do 30.11.2000 s právami disponoval pán M. B. ako fyzická osoba a nie firma VITOM, s. r. o.

Zo zmluvy o dielo uzatvorenej 19.12.2002 medzi objednávateľom SPIRING EASTERN a. s., Bratislava a zhotoviteľom M. B. M+PP, ktorá sa týkala dodávky systému PharmSys 3.0, je zrejmé, že v tomto čase už zhotoviteľ bol 50-percentným spoluvlastníkom vo firme majiteľa napadnutej ochrannej známky. V ostatných dokladoch doložených navrhovateľom sa používa na pomenovanie počítačového systému označenie PhSys, PhSysPharmSys. Navrhovateľom doložená Licenčná zmluva z 27.10.2006 uzatvorená medzi M. B. a nadobúdateľom spoločnosťou PharmSys, s. r. o. hovorí o diele, a to elektronickom systéme PharmSys od verzie 2.31 do verzie 3.8 vrátane verzií pre packet PC PHARMSYS MOBILE 4.X, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Licenčná zmluva bola uzatvorená v čase, keď pán B. bol už od roku 2002 spoločníkom spoločnosti PharmSys, s. r. o. a od roku 2004 jej zamestnancom.

Emailová komunikácia medzi pánom B. a pánom Š. z obdobia konca roka 1999 a začiatku roka 2000 hovorí o pripravovanej spolupráci týkajúcej sa tvorby, inštalácie a poradenstva počítačového programu PhSys.

Na základe zhodnotenia všetkých navrhovateľom predložených dokladov je nutné konštatovať, že označenie „PharmSys“ preukázateľne existovalo na trhu podľa faktúr od roku 1997 a používalo sa na označovanie počítačového softvéru, ktorý navrhovateľ inštaloval napr. firme AAA, a. s., SCHWARZ Pharma AG, org.sl., Praha, vykonával údržbu systému a tiež školenia pre firmu Novartis Czech Republic s. r. o. Zároveň je potrebné ale uviesť, že tieto doklady nestačia na preukázanie zlej viery majiteľa napadnutej ochrannej známky, keďže relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky, teda zlá viera sa viaže na dátum podania prihlášky ochrannej známky. Z doložených dokladov zlá viera pri podaní prihlášky ochrannej známky ale nevyplýva, pretože časť dokladov sa viaže na obdobie pred založením obchodnej spoločnosti PharmSys, s. r. o., a vyplýva z nich, že p. B. počítačový systém inštaloval viacerým subjektom, ale nie je nimi preukázané nadobudnutie práv k softvérovému systému PharmSys. Ďalšia časť dokladov je už z obdobia po 23.9.2002, teda z obdobia, v ktorom p. B. bol spoluvlastníkom firmy PharmSys, s. r. o. a počítačové programy a systémy vytváral ako zamestnanecké diela. Predložené doklady teda nijako nepoukazujú na zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a navrhovateľ nepreukázal, že by v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. v čase zakladania obchodnej spoločnosti PharmSys, s. r. o. vyvíjal aktivity, ktoré by zlý úmysel majiteľa pri následnom podaní prihlášky ochrannej známky osvedčovali.

Z dokladov doložených majiteľom napadnutej ochrannej známky je zrejmé, že prihláška ochrannej známky bola podaná spoločnosťou PharmSys, s. r. o., Strašínska 31, 1000 Praha, Česká republika, ktorá bola neskôr bezodplatne prevedená na MUDr. Š.. Následne bola ochranná známka prevedená z MUDr. Š. na majiteľa spoločnosť PharmSys Slovensko, s. r. o., Bratislava. Súčasný majiteľ spoločnosť Sprinx Systems a. s., Bratislava je univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti PharmSys Slovensko, ktorá zanikla zlúčením s majiteľom ochrannej známky.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť PharmSys, s. r. o., Praha, vznikla 23.9.2002 zápisom do tohto registra a v čase jej vzniku bol jedným z jej spoločníkov aj pán M. B., ktorého obchodný podiel predstavoval 50 % , a ktorý v súčasnosti vystupuje ako spoločník a konateľ navrhovateľa. Spoločnosť PharmSys, s. r. o. na území Slovenskej republiky vyvíjala obchodnú činnosť prostredníctvom organizačnej zložky PharmSys, s. r. o., zapísanej v obchodnom registri 10.10.2003 pod číslom 1129/B.

Z doložených dokladov majiteľom je ďalej zrejmé, že pán B. bol od 9.8.2004 zamestnancom spoločnosti PharmSys, s. r. o., ako to vyplýva zo vzájomne podpísanej pracovnej zmluvy. V pracovnej zmluve sú v časti VII. upravené autorské práva, a to v tom zmysle, že všetky diela, ktoré zamestnanec vytvorí v zmysle autorského zákona, ktoré zamestnanec vytvoril na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo ktoré zamestnanec vytvoril podľa pokynov vydaných zamestnávateľom, sú zamestnaneckými dielami, a to najmä počítačové programy, databázy, poznámky a dokumenty.



Predmetné tvrdenia dokladá aj Dohoda o narovnaní uzatvorená 16.11.2007 medzi P. B. a spoločnosťou PharmSys, s. r. o., v ktorej je taktiež uvedené, že všetky diela, ktoré pán B. vytvoril v rámci plnenia svojich povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho pomeru, sú zamestnaneckými dielami a spoločnosť PharmSys, s. r. o. má tak právo na výkon všetkých majetkových autorských práv k týmto dielam a p. B. udelil bezvýhradný súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv na tretiu osobu. Zároveň sa v zmluve zaviazal, že nebude proti spoločnosti PharmSys, s. r. o. a PharmSys, s. r. o., org. zl. teraz a ani v budúcnosti vznášať akékoľvek majetkové nároky z titulu autorstva k uvedeným dielam (najmä na Systém na spracovanie predajov a systém PharmSys).

Z ďalšieho dokladu Smlouva o prevozu obchodného podílu uzatvorenej medzi M. B., Bratislava a H. Š., Praha, 16.11.2007 je zrejмый prevod 50-percentného podielu vo firme PharmSys, s. r. o. pána B., ktorý ho predal spoločnosti PharmSys s. r. o. a za tento prevod obchodného podielu mu spoločnosť PharmSys, s. r. o. vyplatila odplatu.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky ďalej doloženými faktúrami z obdobia rokov 2004 až 2012 poukazuje na sústavnú dlhodobú činnosť spoločnosti využívajúc pri nej označenie a neskôr ochrannú známku „PharmSys“, ktorá na predmetných faktúrach figuruje jednak na označovanie poskytovateľa a jednak na označenie inštalovaného počítačového systému.

V súvislosti s uvedenými tvrdeniami a doloženými dôkazmi navrhovateľa aj majiteľa je potrebné opätovne uviesť, že relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky. Na konštatovanie podania prihlášky v zlej viere musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel prihlasovateľa, pričom osoba, ktorá tvrdí, že niekto nekonal v dobrej viere, musí uviesť skutočnosti a predložiť doklady, ktoré dokazujú, že ide o konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou. Podanie prihlášky ochrannej známky predstavuje prirodzenú snahu spoločnosti chrániť svoje investície a práva duševného vlastníctva, a v tomto duchu konala aj spoločnosť PharmSys, s. r. o., ktorá si prihlášku ochrannej známky podala 14.11.2006. Predmetnú spoločnosť v čase podania prihlášky ochrannej známky vlastnili s rovnakým percentuálnym podielom spoločníci p. Š. a p. B.. Nie je možné opomenúť tiež skutočnosť, že označenie „PharmSys“ v slovnej podobe tvorilo zároveň aj obchodné meno spoločnosti PharmSys, s. r. o. od 23.9.2002, ktorá prihlášku ochrannej známky podávala. Pán B. v tom čase nepodnikol žiadne kroky, ktoré by smerovali proti zápisu obchodného mena spoločnosti do obchodného registra, ktoré by smerovali proti používaniu označenia na všetkých dokladoch a materiáloch spoločnosti a ktoré by boli proti registrácii doménového mena pharmsys.sk spoločnosti 22.11.2004, a to aj napriek tomu, že v období pred rokom 2002 používal označenie „PharmSys“ na pomenovanie počítačového softvéru, ktorý ako vyplýva z doložených faktúr, inštaloval a poskytoval údržbu tohto systému.

Majiteľ v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (14.11.2006) aktívne používal pri svojej činnosti označenie „PharmSys“, ktoré tvorilo aj jeho obchodné meno a je viac ako pravdepodobné, že sa pán B. ako spolumajiteľ a neskôr zamestnanec spoločnosti PharmSys, s. r. o. aktívne stretával s označením počítačového programu PharmSys s rôznymi číselnými verziami pri svojej práci v rámci tejto spoločnosti. Preto jeho snaha dosiahnuť neplatnosť ochrannej známky „PharmSys“ ako bývalého spoločníka majiteľa po 10 rokoch od vzniku spoločnosti s identickým obchodným menom PharmSys, pre ktorú tvoril počítačové programy v rámci zamestnaneckého pomeru, nehovorí v prospech jeho tvrdení o existencii zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že navrhovateľ nepreukázal, že prihláška ochrannej známky „PharmSys“ bola podaná v zlej viere v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože majiteľ napadnutej ochrannej známky bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vlastníkom majetkových práv k vzniknutému zamestnaneckému dielu, označenie dlhodobo používal a obchodné meno v čase podania prihlášky ochrannej známky bolo identické v slovnej podobe s podaným označením.

### **Uplatnené dôvody - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach**

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

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.

K uvedeným dôvodom podľa ustanovení § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je nutné poznamenať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno uplatnenia týchto dôvodov, pretože nepreukázal kvalifikované používanie nezapísaného označenia v zmysle zákona o ochranných známkach a zároveň nepreukázal ani existenciu všeobecne známej známky.

Vo vyjadrení z 20.2.2014 navrhovateľ podotkol, že úrad by na vyjadrenie majiteľa ochrannej známky z 2.12.2013 nemal prihliadať, pretože bolo doručené po stanovenej lehote a zároveň navrhovateľ poukázal na ustanovenie § 28 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Úrad k uvedenému uvádza, že vyjadrenie majiteľa ochrannej známky bolo úradu doručené osobne 2.12.2013. Lehota na vyjadrenie bola stanovená do 1.12.2013 a keďže tento deň dopadol na nedeľu, tak v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posledným dňom na doručenie sa stal pondelok 2.12.2013, teda najbližší budúci pracovný deň.

Čo sa týka navrhovateľom uvedeného § 28 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ten sa v zmysle ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom nevzťahuje.

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

JUDr. Ingrid Maruniaková  
riaditeľka  
odboru legislatívno-právneho  
a sporových konaní

Doručiť:  
JUDr. Pavol Kollár  
Lehotského 4  
811 06 Bratislava

JUDr. Katarína Patajová  
Patajová Pataj, s. r. o.  
J. Chalupku 8  
974 01 Banská Bystrica