



Banská Bystrica 16. 11. 2017
OZ 225041/II-79-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. novembra 2014 majiteľom MACRO COMPONENTS, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „majiteľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 694-2008/OZ 225041/I-99-2014 zo 7. októbra 2014 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 225041 „Wnet“ za neplatnú, podaného navrhovateľom VNET, a. s., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6 – 8, 811 09 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 694-2008/OZ 225041/I-99-2014 zo 7. októbra 2014 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 694-2008/OZ 225041/I-99-2014 zo 7. októbra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach slovná ochranná známka č. 225041 „Wnet“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú v celom rozsahu. Navrhovateľ si podaný návrh uplatnil v zmysle § 16 ods. 5 a ods. 10 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pričom tento sa v zmysle § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. považuje za návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa ustanovenia § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) tohto zákona. Podanie predmetného návrhu navrhovateľ odôvodnil tým, že medzi napadnutou ochrannou známkou a slovnou ochrannou známkou č. 207721 „VNET“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorej je majiteľom, existuje nebezpečenstvo zámieny. Zároveň je napadnutá ochranná známka zameniteľná aj s jeho obchodným menom „VNET, a. s.“, ktoré používaním nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby zhodné alebo podobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie naplnenia všetkých podmienok obsiahnutých v ustanoveniach § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a teda skutočnosť, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bol podaný dôvodne. Prvostupňový orgán najprv zhodnotil skutočné používanie staršej ochrannej známky, pretože majiteľ namietol, že navrhovateľ túto skutočne nepoužíval. V uvedenej súvislosti majiteľ poukázal na ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého napadnutá ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Na základe posúdenia dokladov predložených navrhovateľom

prvostupňový orgán dospel k záveru, že navrhovateľ preukázal používanie staršej ochrannnej známky pre služby „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru*“ v triede 35, pre všetky služby v triedach 37, 38 a pre služby „*hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; servis počítačových programov; tvorba softvéru; analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvostupňový orgán porovnal uvedené služby staršej ochrannnej známky s tovarmi napadnutej ochrannnej známky „*počítačové programy; počítačový softvér*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a posúdil ich ako podobné. Pri porovnaní napadnutej ochrannnej známky so staršou ochrannou známkou konštatoval strednú mieru ich vizuálnej podobnosti, fonetickú zhodnosť a strednú až nižšiu mieru podobnosti zo sémantického hľadiska. V súvislosti s týmto konštatovaním berúc do úvahy priemernú, prípadne vyššiu pozornosť relevantných spotrebiteľov v spojitosti so zistenou podobnosťou porovnávaných tovarov a služieb prvostupňový orgán vyvodil záver o existencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej a staršej ochrannnej známky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Pri komplexnom hodnotení podobnosti napadnutej ochrannnej známky a obchodného mena navrhovateľa v zmysle § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že ide o podobné označenia. Navrhovateľ podľa prvostupňového orgánu predloženými dokladmi preukázal používanie obchodného mena „VNET, a. s.“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu v dostatočnom rozsahu, na základe čoho prvostupňový orgán dospel k záveru, že podmienka nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena používaného v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannnej známky pre navrhovateľom poskytované služby bola splnená. Rovnako uznal aj splnenie podmienky viac ako miestneho dosahu. Z porovnania kolíznych tovarov a služieb vyvodil záver, že tieto sú podobné, a tak vzhľadom na splnenie všetkých kumulatívnych podmienok prvostupňový orgán považoval aj tento dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannnej známky za neplatnú za relevantný.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, pričom uviedol, že je založené na nesprávnom vyhodnotení skutkového stavu.

Majiteľ zastával názor, že prvostupňový orgán sa v odôvodnení svojho rozhodnutia nevyrovnal s jeho argumentmi uvedenými vo vyjadrení z 15. októbra 2013 a ani s dôkazmi v ňom predloženými. Ďalej uviedol, že pokiaľ ide o hodnotenie používania staršej ochrannnej známky, je potrebné rešpektovať európsku judikatúru, a to najmä rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „Súdny dvor EÚ“) vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003 (ďalej „rozsudok Ansul“) a rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-495/07 Silberquelle GmbH vs. Maselli-Strickmode GmbH z 15. januára 2009 (ďalej „rozsudok Silberquelle“). Majiteľ konkrétne poukázal na časť rozsudku Silberquelle, podľa ktorého „*keď majiteľ ochrannnej známky umiestni ochrannú známku na predmety, ktoré ponúka zadarmo osobám kupujúcim jeho výrobky, nedochádza k riadnemu používaniu tejto známky pre triedu, do ktorej patria tieto predmety*“ a na časť rozsudku Ansul, podľa ktorej „*ochranná známka je skutočne používaná vtedy, keď je používaná v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zabezpečenie identity pôvodu tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná, v snahe vytvoriť alebo zabezpečiť odber týchto tovarov a služieb; skutočné používanie nezahŕňa symbolické používanie (token use) za účelom udržania ochrannnej známky v platnosti. Pri hodnotení, či používanie ochrannnej známky bolo skutočné, musia byť vzaté do úvahy všetky fakty a okolnosti, ktoré sú relevantné na účely posúdenia, či je komerčné využívanie ochrannnej známky reálne, a to špecificky vo vzťahu k tomu, či také používanie môže byť v danom ekonomickom sektore považované za vhodné na udržanie či vytvorenie podielu na trhu pre tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, vo vzťahu k povahe príslušných tovarov a služieb, vo vzťahu k vlastnostiam trhu a rozsahu a frekvencii používania ochrannnej známky.*“ Majiteľ konštatoval, že prvostupňový orgán mal na kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie navrhovateľom predložených dokladov aplikovať kritériá stanovené v uvádzaných rozsudkoch a následne tieto dôkazy o používaní staršej ochrannnej známky vyhodnotiť ako irelevantné.

V súvislosti s tvrdením ohľadom nesprávneho posúdenia predložených dôkazov majiteľ vyjadril názor, že v propagačných letákoch (napr. dôkazy č. 7, č. 8, dôkazy sú vymenované v ďalšej časti rozhodnutia) sú ponúkané antivír, antispam, softvér či VoIP balíčky zadarmo s cieľom povzbudiť spotrebiteľov, aby si kupovali službu pripojenia k internetu, čiže službu navrhovateľa, ktorá reálne predstavuje predmet jeho

podnikania. Takéto používanie nemožno podľa majiteľa interpretovať ako používanie ochrannej známky v zmysle rozsudku Silberquelle pre „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navyše, pokiaľ ide o propagačný materiál „VNET Medic pack“ (dôkaz č. 11), majiteľ poznamenal, že ide o ponuku cieleňú na veľmi úzku skupinu obyvateľstva a ak aj bol uskutočnený nejaký predaj, tento predstavuje len symbolické používanie staršej ochrannej známky, ktoré nespĺňa podmienky riadneho používania v zmysle rozsudku Ansul.

Majiteľ ďalej opätovne spochybnil „Zmluvu o zapožičaní softvéru“ (Zmluva so Stormware, dôkaz č. 9), pretože v bode I. tejto zmluvy je uvedené „*software je neprenosný a nesmie byť poskytnutý tretej osobe*“. Z tohto dôvodu nemôže podľa majiteľa táto zmluva predstavovať dôkaz dokazujúci používanie staršej ochrannej známky pre „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru*“, keďže zmluva explicitne zakazuje navrhovateľovi predávať softvér. Pokiaľ ide o „Zmluvu s MICROSOFT“ (dôkaz č. 9), majiteľ opätovne zastal názor, že jej obsah je nejasný a nepreukazuje používanie staršej ochrannej známky pre službu predaja softvéru. Rovnako v prípade „Zmluvy s ESET“ (dôkaz č. 9) majiteľ zdôraznil, že táto zmluva sama osebe nepreukazuje predaj softvéru. Vyjadril názor, že uvedené zmluvy v kombinácii s inými dôkazmi môžu dokazovať len také ponúkanie softvéru, ktoré nie je predajom softvéru pri aplikácii kvalitatívneho kritéria podľa rozsudku Silberquelle.

Majiteľ poukázal na to, že v prípade zhodnotenia predložených faktúr (dôkaz č. 6) v kombinácii s vyššie uvedenými zmluvami faktúry nepreukazujú, že by bol realizovaný predaj softvéru podľa týchto zmlúv (aj z časového hľadiska), s výnimkou faktúry č. 906603 deklarujúcej predaj 2 ks upgrade pre Office Pro 7. Opätovne uviedol, že nie je jasné, či licencie, ktoré vyplývajú zo spomínaných zmlúv, boli uzavreté za účelom predaja softvéru alebo za účelom poskytovania softvéru zadarmo na propagačné účely, teda za účelom používania, ktoré nie je skutočným používaním ochrannej známky v zmysle rozsudku Silberquelle. V súvislosti so zhodnotením predložených faktúr majiteľ argumentoval, že prvostupňový orgán mal pri dôslednej aplikácii rozsudku Ansul tento dôkaz vyhodnotiť ako nedostatočný. Opätovne sa odvolal na svoje vyjadrenie z 15. októbra 2013 a uviedol, že v rámci relevantného trhu s informačnými technológiami ide zo strany navrhovateľa len o symbolické a zanedbateľné používanie, ktoré nemožno považovať za skutočné používanie, pretože v prípade predaja výpočtovej techniky a počítačového softvéru ide o mizivý podiel na trhu s výpočtovou technikou v rámci Slovenska, ktorý je ovládaný veľkými nadnárodnými spoločnosťami. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že navrhovateľ sa venuje len úzkemu okruhu služieb v oblasti telekomunikácií, konkrétne v oblasti poskytovania prístupu do siete internet, čiže podniká v oblasti, ktorá sa odlišuje od trhu s informačnými technológiami. Ak aj navrhovateľ ponúka softvér v oblasti telekomunikácií, podľa majiteľa to neznamená, že používa napadnutú ochrannú známku pre „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K danému záveru dospel majiteľ aj v prípade ostatných služieb staršej ochrannej známky v triedach 37, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z uvedených dôvodov teda nepovažoval používanie staršej ochrannej známky za riadne používanie vo vzťahu k predmetným službám a posúdenie predložených dokladov vykonané prvostupňovým orgánom označil za chybné, pretože tento nezobral do úvahy rozsah a frekvenciu používania vo vzťahu k vlastnostiam trhu.

Majiteľ sa ďalej v odôvodnení rozkladu venoval porovnaniu kolíznych tovarov a služieb. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody vo vzťahu k posúdeniu skutočného používania staršej ochrannej známky majiteľ zobral do úvahy pre účely porovnania len služby staršej ochrannej známky „*elektronická pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; poskytovanie užívateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; služby diaľkových dátových prenosov; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií*“ v triede 38 a služby „*hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré porovnal s tovarmi napadnutej ochrannej známky „*počítačové programy; počítačový softvér*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené kolízne služby zhodnotil ako nepodobné s tovarmi napadnutej ochrannej známky, čo odôvodnil tým, že ak sa aj koncovému používateľovi poskytuje elektronický priestor na odosielanie a prijímanie pošty, neposkytuje sa mu žiadny softvér. Ide teda o úplne odlišný relevantný trh, pričom podnikatelia poskytujúci služby elektronickej pošty sa nebudú stretávať na rovnakom trhu ako podnikatelia vyrábajúci softvér. Rovnakú argumentáciu majiteľ uplatnil aj vo vzťahu k ostatným službám, ktoré zahŕňajú telekomunikačné služby, pretože ani v takom

prípade sa koncovému užívateľovi neposkytuje žiadny softvér. V závere porovnania majiteľ uviedol, že posúdenie podobnosti týchto služieb s tovarmi, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, prvostupňový orgán vykonal na strane 12 rozhodnutia, pričom ich tiež považoval za nepodobné a s týmto posúdením je možné súhlasiť.

Majiteľ na záver poukázal na skutočnosť, že na Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej „Krajský súd“) podal správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti druhostupňového rozhodnutia úradu zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014 z 30. mája 2014 vydaného vo veci návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky. V danej súvislosti požiadal, aby pokiaľ orgán rozhodujúci o rozklade vyhodnotí dôkazy o používaní staršej ochrannej známky rovnako ako prvostupňový orgán, konanie o rozklade prerušil až do právoplatného ukončenia súdneho konania vo veci uvedenej žaloby.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že návrh na vyhlásenie neplatnosti zamietne a napadnutú ochrannú známku ponechá v platnosti pre celý zoznam tovarov. Alternatívne navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na prvý stupeň na nové prerokovanie s tým, že zaviazá prvostupňový orgán, aby posúdil predložené dôkazy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 29. mája 2015 uviedol, že prvostupňový orgán posúdil jednotlivé dôkazy správne.

V tejto súvislosti tiež poukázal na konanie o zrušení staršej ochrannej známky, pričom uviedol, že toto konanie je právoplatne ukončené. Navrhovateľ preto považoval za dôležité v preskúmanom prípade hodnotiť podobnosť služieb, pre ktoré ostala staršia ochranná známka v platnosti, s tovarmi napadnutej ochrannej známky. Zdôraznil, že Krajský súd potvrdil rozsudkom z 26. marca 2015 postup a rozhodnutie úradu, pričom úrad je oboznámený so súdnym spisom vo veci správnej žaloby podanej majiteľom, ako aj so samotným rozsudkom Krajského súdu (č. k. 24S/98/2014-47). Navrhovateľ preto len zhrnul záver vyplývajúci z odôvodnenia tohto rozsudku: *„skutkový záver žalovaného (pozn. úrad), že majiteľ (pozn. VNET, a. s., v predmetnom konaní v postavení navrhovateľa) ochrannú známku používal, je úplne v súlade s dôkazmi, ktoré majiteľ žalovanému predložil. Hodnotenie týchto dôkazov nie je v rozpore s obsahom týchto listín. Výpočty, ktoré žalobca uviedol v žalobe a vo vyjadrení, nemajú žiadny právny význam. Žiadny právny predpis neukladá majiteľovi predložiť dôkazy o celom rozsahu používania ochrannej známky v rozhodnom období. Inak povedané majiteľ napadnutej ochrannej známky nemá povinnosť preukazovať každé jedno použitie tejto ochrannej známky. Stačí, keď preukáže, že v rozhodnom období používal ochrannú známku v súlade s jej účelom pri svojej činnosti a označoval ňou svoje služby za účelom ich odlišenia od služieb iných subjektov, pričom nešlo o symbolické používanie len za účelom udržania ochrannej známky. ... Nebolo jeho úlohou preukazovať, aký podiel na trhu jeho činnosť predstavuje a odkryť rozsah svojej obchodnej činnosti. ... Preto žalobcove výpočty vychádzajúce z listín, ktoré boli predložené v tomto konaní a ktorými majiteľ ochrannej známky nepreukazoval, aký je jeho podiel na trhu služieb, nemajú žiadny reálny základ vo vzťahu kurčeniú podielu majiteľa ochrannej známky na konkrétnom trhu služieb. Okrem toho je nepodstatné, aký podiel má majiteľ ochrannej známky na trhu predmetných služieb, podstatné je, že ochrannú známku nepoužíval len symbolicky, ale používal ju v súvislosti so svojim podnikaním bežne a nie výnimočne alebo sporadicky.“* (strana 13 rozsudku vo veci č. k. 24S/98/2014-47).

Navrhovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že Krajský súd vo vyššie uvedenom rozsudku potvrdil, že doklady predložené na preukázanie používania staršej ochrannej známky pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska postačujú na preukázanie jej používania za účelom zachovania jej zápisu pre predmetné služby v registri ochranných známk. Z tohto dôvodu sa navrhovateľ ďalej zameril na posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky „WNET“ a staršej ochrannej známky „VNET“ s ohľadom na registrované tovary a služby. Keďže navrhovateľ súhlasil s posúdením podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 9 so službami staršej ochrannej známky v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré vykonal prvostupňový orgán na strane 12 napadnutého rozhodnutia, nepovažoval za potrebné znovu dané porovnanie opakovať, ale sústredil sa na porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 9 so službami staršej ochrannej známky v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V súvislosti s týmto porovnaním uviedol, že poskytuje (a aj v rozhodnom období poskytoval) komplexné služby v oblasti telekomunikácií a informačných technológií a ako správnu vyhodnotil úvahu prvostupňového orgánu, že v rámci portfólia služieb týkajúcich sa telekomunikácií a informačných

technológií všetky služby navzájom súvisia a dopĺňajú sa, a preto dané služby nie je od seba možné umelo oddeľovať a predložené doklady je potrebné hodnotiť vo vzájomných súvislostiach.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ doplnil, že v zmysle metodiky Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), v časti C „OPPOSITION SECTION 2 CHAPTER 2 COMPARISON OF GOODS AND SERVICES“, str. 52 – 53, ako aj rozhodovacej praxe tohto úradu a Súdneho dvora EÚ je zrejmé, že tovary „počítačový softvér, počítače“ v triede 9 sú podobné so službami „telekomunikačné služby“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z dôvodu ich komplementárnej povahy, a napriek tomu, že ich pôvod môže byť odlišný, ich účel a distribučné kanály sú totožné (v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-242/07 „Q2WEB“ Dieter Weiler vs. EUIPO z 12. novembra 2008, ods. 24 – 27).

V súvislosti s prepojením tovarov v triede 9 a služieb v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb navrhovateľ ďalej uviedol, že táto skutočnosť je potvrdená aj v množstve námietkových konaní vedených na EUIPO, napríklad v námietkových konaniach č. B 1 006 065, B 2 081 209, B 1 944 597. V prípade konania č. B 2 081 209 ALDI vs. ALDIKO bolo uvedené, že spotrebiteľia používajú počítače, tablety, smartfóny na čítanie, zobrazovanie, príjem, nákup, organizovanie, zdieľanie, požičiavanie, prístup, ukladanie, sťahovanie, synchronizáciu, streaming, prenos cez káblové, bezdrôtové pripojenie a wifi, t. j. používajú počítačový hardvér a softvér, ak chcú komunikovať s ostatnými. Tovary, ktoré prispievajú k fungovaniu služieb, umožňujú operátorom poskytovať ich vlastné služby a používateľom zasa umožňujú prístup k týmto službám. Tieto tovary sú teda podobné, vzhľadom na ich komplementárny charakter, pričom ich účel a distribučné kanály sú totožné. Podobne aj v rozhodnutí o námietkach č. B 1 944 597 DTQ+ vs. DTQ4 považoval EUIPO „telekomunikačné služby“ za podobné s tovarmi „softvérové programy“, pretože tieto môžu byť použité pre telekomunikačné účely. Rovnako službu „prevádzka sietí pre prenos správ, obrázkov, textov, reči, signálov a dát“ je potrebné považovať za podobnú s tovarmi „softvérové programy“. Niektoré siete, ako aj internet vyžadujú totiž použitie softvérových programov. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané tovary a služby sa zhodujú vo výrobných a distribučných kanáloch, majú rovnaký účel a môžu sa navzájom dopĺňať. Podľa navrhovateľa je zrejmé, že on poskytuje telekomunikačné služby, ktoré sú v jednom balíčku s hardvérom a zároveň aj so softvérom, pretože počítače sa zvyknú dodávať minimálne so základným operačným systémom, prípadne aj s istou softvérovou „nadstavbou“ v podobe balíka Office alebo antispamovej softvérovej ochrany.

Pokiaľ ide o služby v triede 42 (napr. „webhosting“), navrhovateľ poukázal na námietkové konanie vedené na EUIPO č. B 1 124 553, v ktorom je „webhosting“ definovaný ako poskytovanie miesta na serveri, ktorý umožňuje klientom mať ich vlastné webstránky na internete. Je evidentné, že spoločnosti, ktoré poskytujú takúto službu, zvyknú poskytovať aj softvérové riešenia na nastavenie a spravovanie webstránok. Na strane 5 rozhodnutia v predmetnej veci sa konštatuje, že z uvedených dôvodov existuje podobnosť medzi týmito službami a tovarmi „počítačový hardvér a softvér“.

Navrhovateľ v rámci svojho vyjadrenia doložil ďalšie náhodne vybrané faktúry z uplynulých rokov, z ktorých je podľa jeho názoru zrejmé, že ponúkal a stále aj ponúka spotrebiteľom tak hardvér, ako aj softvér, pričom ide o platené služby, t. j. nie zadarmo, ako tvrdil majiteľ. Navyše uviedol, že podnikatelia môžu v určitých prípadoch v rámci limitovaných akcií ponúkať isté tovary a služby zadarmo, ale vlastne ide o udržanie zákazníka alebo získanie nového odberateľa pre svoje služby ponúkané v komplexných balíkoch.

V súvislosti s tvrdením majiteľa, že „navrhovateľ nemá záujem preraziť na trhu s informačnými technológiami, nemá záujem vytvoriť a udržať si podiel na tomto trhu, a má záujem vytvoriť a udržať si podiel len na trhu s telekomunikačnými službami a službami prístupu do siete internet, t. j. v oblasti služieb z triedy 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb“, navrhovateľ znovu zdôraznil, že telekomunikačné služby úzko súvisia s hardvérom a aj softvérom, a teda ponuka týchto tovarov zo strany navrhovateľa je logická v snahe získať zákazníka, pretože ten v záujme uľahčenia a tiež ušetrenia času hľadá komplexné služby „na jednom mieste“. Ak by navrhovateľ nebojoval o zákazníka aj na tomto trhu a nemal by záujem ísť „ďalej“ a rozširovať ponuku svojich tovarov a služieb, nielen že by stagnoval a konkurencia by získavala na jeho úkor väčší podiel na trhu v IT službách a technológiách, ale navyše by prichádzal aj o možnosť získať a „prilákať k sebe“ aj nových zákazníkov. Navrhovateľ v tejto súvislosti zopakoval, že telekomunikačné služby vyžadujú pre fungovanie hardvér a softvér, a preto aj mobilní operátori (napr. T-Mobile, Orange), poskytujúci v prvom rade telekomunikačné služby, predávajú svojim zákazníkom aj telefón, tablety, resp. počítače (hardvér) s potrebným softvérom, bez ktorého by tieto zariadenia neexistovali.

Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., navrhovateľ sa znovu odvolal na metodiku EUIPO, ako aj na ustálenú rozhodovaciu prax tohto úradu. Z tejto podľa neho vyplynulo, že prvostupňový orgán správne zhodnotil porovnanie kolíznych tovarov a služieb aj vo vzťahu k tomuto uplatnenému dôvodu, keďže posúdil tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako podobné so službami ponúkanými navrhovateľom pod jeho obchodným menom, s odôvodnením že tieto tovary a služby vzájomne súvisia a dopĺňajú sa. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na stranu 15 napadnutého rozhodnutia, kde prvostupňový orgán vykonal porovnanie kolíznych tovarov a služieb, pričom vyjadril súhlas s takýmto porovnaním.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že vzhľadom na podobnosť kolíznych ochranných známk z vizuálneho a sémantického hľadiska a zhodu z fonetického hľadiska, treba zdôrazniť, že je predpoklad vytvárania mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti navrhovateľa a majiteľa vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, a to hlavne vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ, ako aj majiteľ pôsobia v rovnakej oblasti týkajúcej sa IT sektoru a počítačovej komunikácie. Navyše podľa navrhovateľa je potrebné v posudzovanom prípade zohľadniť aj tzv. kompenzačný princíp, t. j. že vyšší stupeň podobnosti ochranných známk je kompenzovaný nižším stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami a naopak (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-36/97 Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ods. 17 rozsudku).

V závere svojho vyjadrenia navrhovateľ konštatoval, že z dokladov (faktúry, výťažky z internetových stránok, tlačové správy atď.) predložených v rámci prvostupňového konania, ako aj v spojení s jeho vyjadrením o rozklade je zrejmé, že navrhovateľ je významným poskytovateľom služieb v oblasti IT komunikácie (v tejto súvislosti poukázal na rebríčkové ohodnotenia v periodikách, napr. TREND Top Telekom), pričom poskytuje svoje služby (a to vrátane hardvérových komponentov dodávaných zákazníkom spolu so softvérom) už viac ako desať rokov. Na základe predložených dokladov preto možno konštatovať, že tieto preukazujú obchodovanie s hardvérom aj softvérom, ako aj poskytovanie internetových a telekomunikačných služieb navrhovateľom. Vzhľadom na uvedené navrhovateľ považoval záver prvostupňového orgánu v časti týkajúcej sa druhého dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú (kolízia s obchodným menom) za správny.

Prvostupňový orgán podľa navrhovateľa pri podanom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú správne vyhodnotil jednotlivé dôkazy predložené navrhovateľom a na základe ich dôkladného zhodnotenia dospel k záveru, že napadnutú ochrannú známku č. 225041 „WNET“ je dôvodné vyhlásiť za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s ustanoveniami § 61 a § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) napadnuté rozhodnutie potvrdil a predmetný rozklad v celom rozsahu zamietol.

Majiteľ vo svojom liste doručenom úradu 27. januára 2017, ktorým reagoval na vyjadrenie navrhovateľa o rozklade, poukázal na skutočnosť, že navrhovateľ k predmetnému vyjadreniu priložil novú sériu dôkazov. Zastal názor, že tieto dôkazy nepreukazujú skutočné používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná. Znovu sa odvolal na rozsudky Ansul a Silberquelle, v zmysle ktorých majiteľ na základe predložených dôkazov nepovažuje používanie staršej ochrannej známky za skutočné. Majiteľ tiež opätovne poukázal na skutočnosť, že ohľadne posúdenia používania staršej ochrannej známky prebieha súdny spor v paralelnom konaní vo veci preskúmania rozhodnutia úradu zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014, ktoré bolo rozsudkom Krajského súdu č. k. 24S/98/2014-47 síce potvrdené, avšak majiteľ podal odvolanie voči tomuto rozsudku na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej „Najvyšší súd“). Majiteľ vyjadril názor, že Najvyšší súd stanoví vo svojom rozsudku princípy a zásady posudzovania používania staršej ochrannej známky, a preto by mu malo byť umožnené vyjadriť sa k dokladom predloženým navrhovateľom v konaní o rozklade v zmysle týchto zásad. Z uvedeného dôvodu požiadal, aby mu úrad určil otvorenú lehotu na vyjadrenie sa k novým dôkazom, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu v predmetnej veci.

Úrad odpovedal na uvedenú žiadosť majiteľa listom z 23. februára 2017, v ktorom konštatoval, že neukončené konanie na Najvyššom súde, na ktoré sa odvolal majiteľ, nepredstavuje prekážku, ktorá by objektívne bránila realizácii práv majiteľa ako účastníka konania účinne hájiť svoje práva cestou vyjadrenia

sa k vyjadreniu navrhovateľa a ním predloženým dôkazovým materiálom. Vzhľadom na uvedené úrad stanovil majiteľovi konečnú lehotu na vyjadrenie.

V nadväznosti na uvedenú odpoveď majiteľ doručil e-mailovou komunikáciou z 30. marca 2017 (ktorú doplnil podaním na pošte v lehote jedného mesiaca) ďalšie vyjadrenie spolu so žiadosťou o odtajnenie dôkazov a žiadosťou o zúženie zoznamu tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku na „*počítačové programy, menovite programy slúžiace na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva; počítačový softvér, menovite softvér slúžiaci na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vo vyjadrení vyslovil názor, že z dôkazov predložených navrhovateľom v prílohe vyjadrenia o rozklade je z časového hľadiska relevantných z celkového počtu 36 faktúr len 6 faktúr, z týchto však jedna nemá sprístupnené údaje o odberateľovi – fyzickej osobe, a preto majiteľ požiadal o jej odtajnenie. Po vyhodnotení uvedených dôkazov majiteľ dospel k záveru, že ani tieto nepreukázali skutočné používanie staršej ochrannej známky pre služby, pre ktoré je zapísaná (iné ako telekomunikačné).

Pokiaľ ide o rozhodnutia úradu EUIPO, na ktoré poukázal navrhovateľ, majiteľ uviedol, že v daných prípadoch išlo o softvér, ktorý bol používaný na telekomunikačné účely, a preto bol prijatý záver o jeho podobnosti s telekomunikačnými službami. Vyslovil názor, že z toho nevyplýva, že akýkoľvek softvér v triede 9 je za každých okolností podobný s telekomunikačnými službami v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie úradu EUIPO o námietkach zn. B 2 618 182 (CLOUD10 vs. CLOUD 10) z 27. marca 2017, kde boli tovary počítačové hry a softvér na hazard posúdené ako prostriedky na zábavu, a preto bol prijatý záver, že nie sú podobné s telekomunikačnými službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Z uvedených dôvodov majiteľ požiadal o zúženie zoznamu tovarov v triede 9 napadnutej ochrannej známky, pričom zdôraznil, že účel takéhoto špecifického softvéru, ktorý slúži na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva, nemá nič spoločné s telekomunikačnými službami v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti majiteľ konštatoval, že neexistuje pravdepodobnosť zámenny medzi napadnutou a staršou ochrannou známku, a vyjadril názor, že porovnanie by sa malo týkať tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 9 so službami staršej ochrannej známky v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (keďže majiteľ zastával názor, že práve pre tieto služby je staršia ochranná známka používaná), pričom táto skutočnosť, by mala byť podľa majiteľa zrejماً z očakávaného rozsudku Najvyššieho súdu. Majiteľ v závere svojho vyjadrenia opätovne požiadal o možnosť vyjadriť sa znovu v predmetnej záležitosti po vydaní uvedeného rozsudku.

Vzhľadom na žiadosť majiteľa úrad zapísal 9. júna 2017 do registra ochranných známk zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky na „*počítačové programy, menovite programy slúžiace na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva; počítačový softvér, menovite softvér slúžiaci na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie majiteľa spolu s oznámením o zúžení zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky bolo zaslané navrhovateľovi. Navrhovateľ neposlal v stanovenej lehote žiadne vyjadrenie, iba telefonickou a následne e-mailovou komunikáciou oznámil, že sa nebude písomne vyjadrovať, keďže svoje predchádzajúce vyjadrenia považuje za dostatočné. Skonštatoval, že napriek zúženiu zoznamu tovarov a služieb stále dochádza ku kolízii napadnutej a staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide o odtajnenie dôkazov, uviedol, že anonymizácia sa týkala len fyzických osôb, keďže považoval za chúlостivé zverejňovať ich mená a adresy v predmetnom konaní.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.

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

Napadnutá slovná ochranná známka v priloženej úprave č. 225041 „Wnet“ majiteľa MACRO COMPONENTS, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina (pred zmenou adresy Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina) bola s právom prednosti od 15. apríla 2008 zapísaná do registra ochranných známk 4. júna 2009 pre tovary „*počítačové programy; počítačový softvér*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom zoznam tovarov a služieb bol na žiadosť majiteľa s účinnosťou od 9. júna 2017 zúžený na „*počítačové programy, menovite programy slúžiace na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva; počítačový softvér, menovite softvér slúžiaci na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

Wnet

Navrhovateľ, VNET, a. s., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, je majiteľom staršej slovej ochrannej známky č. 207721 „VNET“ s právom prednosti od 12. mája 2003, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známkov 9. novembra 2004 pre služby „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; prenájom reklamných priestorov vrátane virtuálnych; poradenstvo v oblasti reklamy a propagácie; spracovanie textov; reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, najmä prostredníctvom dátovej alebo informačnej siete; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie informácií vrátane multimediálnych a iných informačných produktov všetkých druhov reklamného charakteru; prenájom reklamných, informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; automatizované spracovávanie údajov*“ v triede 35, „*montáž, inštalácia, údržba a opravy výpočtovej techniky*“ v triede 37, „*elektronická pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; poskytovanie užívateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; služby diaľkových dátových prenosov; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií*“ v triede 38 a „*grafický dizajn; hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov; analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Staršia ochranná známka bola v rámci paralelného konania o návrhu na jej zrušenie, ktoré inicioval majiteľ, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach s účinnosťou od 13. decembra 2010 čiastočne zrušená, pričom zostala v platnosti pre služby „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru*“ v triede 35, „*montáž, inštalácia, údržba a opravy výpočtovej techniky*“ v triede 37, „*elektronická pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; poskytovanie užívateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; služby diaľkových dátových prenosov; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií*“ v triede 38 a „*hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; servis počítačových programov; tvorba softvéru; analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie pokiaľ ide o zhodnotenie jeho argumentov a ním predložených dôkazov v jeho vyjadrení z 15. októbra 2013, keďže podľa majiteľa prvostupňový orgán nezobral do úvahy skutočnosti uvedené v tomto vyjadrení. Majiteľ konkrétne nesúhlasil s výsledkom posúdenia navrhovateľom predložených dokladov, pokiaľ ide o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, pričom vyslovil názor, že prvostupňový orgán nezobral do úvahy rozsah a frekvenciu používania vo vzťahu k vlastnostiam príslušného trhu. Zároveň majiteľ argumentoval tým, že služby, pre ktoré bolo podľa jeho názoru preukázané používanie staršej ochrannej známky, nie sú podobné s tovarmi napadnutej ochrannej známky „*počítačové programy; počítačový softvér*“, resp. po zúžení zoznamu tovarov a služieb s tovarmi „*počítačové programy, menovite programy slúžiacie na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva; počítačový softvér, menovite softvér slúžiaci na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa majiteľa navrhovateľ podniká v odlišnej oblasti ako majiteľ, a to na trhu s telekomunikačnými službami a službami prístupu do siete internet, a preto neboli naplnené podmienky v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) a f) zákona o ochranných známkach.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami, resp. ochrannými známkami a naopak.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, vo všeobecnosti možno uviesť, že navrhovateľ je v takomto prípade, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku mu vzniklo pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre používateľa, t. j. navrhovateľa, a toto používanie nemá iba miestny dosah. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je pritom spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pri hodnotení nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (t. j. v danom prípade z obdobia pred 15. aprílom 2008), resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať predmetné označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa.

Majiteľ v rámci prvostupňového konania namietol, že podľa § 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach napadnutá ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú, pretože staršia ochranná známka sa skutočne nepoužívala počas obdobia piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné v danej súvislosti uviesť nasledovné.

Každý majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať vyhlásenia neskoršej ochrannej známky za neplatnú zo zákonných dôvodov. Toto právo majiteľa ochrannej známky je však obmedzené skutočným používaním jeho ochrannej známky. Ak majiteľ ochrannú známku skutočne nepoužíva počas piatich rokov, ktoré predchádzajú podaniu návrhu na vyhlásenie neskoršej (napadnutej) ochrannej známky za neplatnú, teda ochranná známka nie je počas tohto obdobia používaná niektorým zo spôsobov, ktoré sa považujú za riadne používanie ochrannej známky, úrad nevyhlási napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Úrad v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neskúma z úradnej moci, či sa staršia ochranná známka používala. Urobí tak až na podnet majiteľa ochrannej známky, voči ktorej návrh smeruje, pokiaľ sa tento argumentom o nepoužívaní staršej ochrannej známky bráni proti vyhláseniu jeho ochrannej známky za neplatnú. V takom prípade úrad vyzýva navrhovateľa, aby preukázal skutočné používanie jeho staršej ochrannej známky. Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem komunitárneho práva a jeho výkladom sa zaoberal Súdny dvor EÚ. V zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 Ansil BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003 „*Ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyt pre tieto tovary alebo služby; skutočné používanie nezahŕňa*

symbolické používanie za účelom udržania si práv z ochrannej známky. “ Ďalej je potrebné uviesť, že aj keď pojem skutočné používanie bráni tomu, aby sa akékoľvek minimálne a nedostatočné používanie považovalo za skutočné a efektívne používanie ochrannej známky na určenom trhu, skutočnosťou zostáva, že požiadavka riadneho používania nesmeruje ani k hodnoteniu obchodnej úspešnosti, ani ku kontrolovaniu hospodárskej stratégie podniku, ani k vyhradeniu ochrany ochranných známok iba pre ich kvantitatívne významné obchodné využitie. V niektorých prípadoch aj minimálne používanie môže byť postačujúce na to, aby bolo kvalifikované ako skutočné, pod podmienkou, že je v príslušnom ekonomickom odvetví považované za odôvodnené na účely udržania alebo vytvorenia podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou.

Ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach je uplatniteľné v prípade, ak staršia ochranná známka bola zapísaná do registra viac ako päť rokov. Navrhovateľ musí preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky na trhu na území Slovenskej republiky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, a to v podobe, v akej je ochranná známka zapísaná v registri, prípadne v podobe líšiacej sa len v prvkoch nemienciach jej rozlišovaciú spôsobilosť. V prípade, že majiteľ staršej ochrannej známky na základe výzvy preukáže jej skutočné používanie len pre časť tovarov a služieb, v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa prihliadne len na túto časť tovarov alebo služieb.

V preskúvanom prípade je relevantným obdobím na účely skúmania skutočného používania staršej ochrannej známky obdobie piatich rokov pred podaním predmetného návrhu na vyhlásenie neplatnosti, t. j. obdobie od 21. decembra 2004 do 21. decembra 2009. Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil v rámci prvostupňového konania nasledovné dôkazy:

- výpis z obchodného registra spoločnosti VNET, a. s. (dôkaz č. 1),
- výtlačok z internetovej stránky www.vnet.sk/o-nas z 11. decembra 2009 (dôkaz č. 2),
- faktúry č. 600184, č. 703267, č. 804806 (dôkaz č. 3),
- výtlačky z www.etrend.sk, www.onasys.sk, www.zive.sk (dôkaz č. 4);
- zoznam tovarov a služieb poskytovaných navrhovateľom pod jeho obchodným menom (dôkaz č. 5),
- faktúry z rokov 2007 (5 ks), 2008 (14 ks), 2009 (8 ks) a 2010 (7 ks, dôkaz č. 6),
- výtlačky z internetovej stránky www.vnet.sk (15. jún 2011), www.selfvirtuál.sk (14. jún 2011) propagačné materiály – virtuálne hlasové riešenia, Virtuál Desktop, Virtuál Server, Selfvirtuál (dôkaz č. 7),
- Ponuku webhostingových služieb – prezentácia pre klientov; reklamné letáky – Poskytované služby, Internetové služby – z januára 2008, Super rýchly internet za 400 Sk, Telefonovanie do zahraničia len za 2,80 Sk/min (jeseň 2005), Pripojte sa k najlepším (apríl 2010), server housing VNET (11. jún 2009), propagačný leták na nové zariadenie SHC4 – Nasadzujeme vyšší štandard (dôkaz č. 8),
- výňatok zo zmluvy s Microsoft Corporation (8. október 2009), výňatok zo zmluvy s ESET, spol. s r. o. (27. august 2009), Zmluvu so STORMWARE, s. r. o. z 28. augusta 2009 (dôkaz č. 9),
- pozvánku na konferenciu Inovatívne technológie v dátových centrách, pozvánku na konferenciu IT v jednej ruke – Croissant v druhej (dôkaz č. 10),
- faktúry č. 1100012 z 13. januára 2010, č. 1100380 z 8. februára 2010, č. 209047 z 9. októbra 2009, č. 81202 z 18. decembra 2008, č. 209022 z 28. mája 2009, č. 5534/2009 z 10. septembra 2009, č. FV0701199 z 29. januára 2008, č. 2060232 z 31. mája 2010, č. 2060062 z 31. marca 2010, č. 2060247 z 9. júna 2010 a č. 2060156 zo 4. mája 2010, mediálny plán reklamy pre TA3 – marec a apríl 2005, leták – VNET Medic pack – apríl 2006, reklamný materiál z reklamnej kampane „Ľudia“, fotografiu z 22. mája 2010 (dôkaz č. 11),
- faktúru č. 17736 zo 14. júla 2008 (dôkaz č. 12),
- kópie článkov z IT magazínu „PCSPACE“ z júla 2010 „Inovácie v moderných dátových centrách“, z časopisu INFOWARE z marca 2011 „Koniec adresného priestoru IPv4 internetu“, z časopisu eSCAPE z apríla 2011 „Virtualizácia – súčasný trend IT“ (dôkaz č. 13),
- cenník vytlačený z webovej stránky vnet.sk z 28. mája 2013 (dôkaz č. 14),
- propagačné letáky „VNET HomeLink“ (dôkaz č. 15),
- faktúry od registrátora SK-NIC, a. s. (4 ks) týkajúce sa zaplatenia poplatku za doménu vnet.sk za obdobie od 14. januára 2006 do 13. januára 2010 (dôkaz č. 16),
- dodávateľské faktúry (30 ks) za poskytovanie telekomunikačných služieb a internetu za obdobie 2006 – 2010, z toho 7 ks je datovaných mimo rozhodného obdobia (dôkaz č. 17),
- výtlačok z internetovej stránky www.vnet.sk z 26. februára 2013 (po rozhodnom období), ktorý sa týkal funkcie Digital TV (dôkaz č. 18),

- kópie cenníkov služieb spoločnosti navrhovateľa pre firemných zákazníkov, pre domácich zákazníkov vytlačené 28. mája 2013 z internetovej stránky www.vnet.sk (dôkaz č. 19),
- list Mgr. Vladimíra K., VNET, a. s. (dôkaz č. 20),
- CD s reklamnými spotmi a letákmi (dôkaz č. 21),
- výtlačok z webovej stránky www.vnet.sk z archívu „web.archive.org“, ktorý dokumentuje skutočnosť z apríla 2007 a preukazuje internetové služby majiteľa, konkrétne balík „na doma“ (dôkaz č. 22),
- výtlačky z webových stránok www.telekom.sk a www.orange.sk (dôkaz č. 23).

Prvostupňový orgán dôkladne zhodnotil predložené dôkazy každý jednotlivito a všetky vo vzájomných súvislostiach, pričom skonštatoval, že navrhovateľ preukázal skutočné používanie staršej ochrannéj známky na území Slovenskej republiky pre služby „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru*“ v triede 35, „*montáž, inštalácia, údržba a opravy výpočtovej techniky*“ v triede 37, „*elektronická pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; poskytovanie užívateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; služby diaľkových dátových prenosov; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií*“ v triede 38 a „*hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; servis počítačových programov; tvorba softvéru; analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že k rovnakému záveru dospel úrad aj v konaní o návrhu na zrušenie staršej ochrannéj známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré inicioval majiteľ, a to v prvostupňovom rozhodnutí úradu zn. POZ 1219-2003/OZ 207721-I/49-2012 zo 17. augusta 2012, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014 z 30. mája 2014. Vo veci správnej žaloby o preskúmanie zákonnosti uvedeného druhostupňového rozhodnutia Krajský súd rozhodol rozsudkom č. k. 24S/98/2014-47 z 26. marca 2015, ktorým žalobu zamietol, pričom Najvyšší súd rozsudkom sp. zn. 6Sžh/1/2015 z 22. februára 2017 rozsudok Krajského súdu potvrdil. V uvedenom konaní o návrhu na zrušenie staršej ochrannéj známky úrad taktiež skúmal dôkazy o jej skutočnom používaní, pričom na základe dôkazov predložených v uvedenom konaní dospel k záveru o skutočnom používaní pre vyššie uvedený zoznam služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že časť dôkazov predložených v konaní o návrhu na zrušenie staršej ochrannéj známky sa zhoduje s dôkazmi predloženými v preskúmanom prípade. Relevantným obdobím v prípade konania o návrhu na zrušenie staršej ochrannéj známky bolo obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie (návrh bol podaný 13. decembra 2010; relevantné obdobie teda bolo obdobie od 13. decembra 2005 do 13. decembra 2010), v predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannéj známky za neplatnú, t. j. obdobie piatich rokov predchádzajúcich dňu 21. decembra 2009 (21. december 2004 – 21. december 2009).

Majiteľ v podanom rozklade spochybnil posúdenie predložených dôkazov vykonané prvostupňovým orgánom, čo odôvodnil tým, že navrhovateľ používa staršiu ochrannú známku len pre úzky okruh služieb v oblasti telekomunikácií, a to v oblasti poskytovania prístupu do siete internet. Orgán rozhodujúci o rozklade preto opätovne zhodnotí dôkazy predložené navrhovateľom s prihliadnutím na argumenty majiteľa v podanom rozklade.

Výpis z obchodného registra spoločnosti VNET, a. s. (dôkaz č. 1) preukazuje, že spoločnosť navrhovateľa bola do obchodného registra zapísaná 8. júla 2006, pričom v predmete jej činnosti je okrem iného uvedené „*servis a inštalácia zariadení a kompletizácia výpočtovej techniky (okrem elektrických častí) v rozsahu voľnej živnosti, poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe súhlasu autora, zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát*“. Dôkaz č. 2 spadá do relevantného obdobia a predstavuje výtlačok z webovej stránky navrhovateľa. Z dôkazu vyplýva, že spoločnosť VNET, a. s., pôsobí v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, pričom pôsobí na slovenskom telekomunikačnom trhu od roku 2002 a má na Slovensku pokrytie vo viacerých krajských mestách. Ponúka produktové portfólio, ktoré vytvára priestor *na lepší a rýchlejší prístup k informáciám*, v ponuke sú uvedené internet, hlasové služby, serverhousing, webhosting a iné.

Dôkaz č. 3 predstavuje tri faktúry z rokov 2006 – 2008 vystavené navrhovateľom pre odberateľov v Bratislave, pričom predmetom faktúr sú platby za službu Garantlink 256, 512 a 1024 (služby internetového pripojenia), servery, serverhousing (prenájom servera), zálohovanie dát, administrácia serveru, emailová notifikácia monitoringu služieb. Dôkaz č. 4 preukazuje, že v relevantnom období boli na príslušných webových stránkach uverejnené články týkajúce sa činnosti majiteľa najmä v oblasti telekomunikácií, poskytovania hlasových a internetových služieb. Článok „Vnet sa uchytil aj bez mena a s malým kapitálom“, ktorý bol uverejnený 10. decembra 2004, opisuje začiatky firmy v internetovom biznise, pričom svedčí aj o tom, že aj malá národná firma môže byť v danej oblasti podnikania popri veľkých zahraničných provideroch úspešná. Článok z 21. mája 2008 „Eset najviac rastie i zarába“ je venovaný najrýchlejšie rastúcim slovenským IT firmám, ako aj hodnoteniu firiem z hľadiska ukazovateľa EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi). V rámci článku boli uverejnené rebríčky IT firiem s najvyšším EBITDA, ako aj telekomunikačných podnikov s najvyšším EBITDA za rok 2007, kde sa spoločnosť navrhovateľa VNET, a. s., umiestnila na 10 mieste. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v preskúvanom prípade za významnú skutočnosť, že obidva rebríčky boli hodnotené súčasne, čo tiež svedčí o tom, že IT a telekomunikačná oblasť navzájom určitým spôsobom súvisia. V článku „TREND Top Telekom“ je spoločnosť navrhovateľa v tabuľke „Poskytovatelia hlasových služieb (2008)“ umiestnená na 9-tom mieste a v tabuľke „Poskytovatelia internetových služieb (2008)“ na 10-tom mieste. V článku „Onasys s. r. o., Obchod, nápady a samé inteligentné služby...“ s podtitulom „Internet service provider VNET“ z 12. apríla 2008 je opísaná spoločnosť navrhovateľa ako *dynamická a vysoko flexibilná spoločnosť v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb*. V článku „Vnet komentuje včerašný výpadok služieb“ z 11. augusta 2007 je uvedené stanovisko spoločnosti Vnet k výpadku služieb, ktoré malo za následok nefunkčnosť niekoľko tisícov slovenských webov: „*Príčinou poruchy bolo neočakávané viacnásobné zlyhanie redundantných komponentov viacvrstvového prepínača v serverhousingovom stredisku. ...Koncom roka firma plánuje spustenie prevádzky nového serverhousingového strediska*“. V zozname tovarov a služieb poskytovaných navrhovateľom pod jeho obchodným menom (dôkaz č. 5) uverejnil navrhovateľ nasledovné položky: servis a inštalácia zariadení a kompletizácia výpočtovej techniky (okrem elektrických častí) v rozsahu voľnej živnosti, poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe súhlasu autora, automatizované spracovanie údajov, maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, reklamná činnosť, zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát.

Dôkaz č. 6 predstavuje faktúry z rokov 2007 až 2010, ktoré boli vystavené navrhovateľom pre rôznych odberateľov z Bratislavy, Šenkvic, Rovinky, Šale, Pezinku a Senca. Predmetom faktúr sú rôzne hardvérové komponenty, softvér, ich inštalácia, update softvéru, údržba a konfigurácie, napr. RAM modul, notebooky viacerých typov, Win XP Profesional, Office Small Business, Multifunkčné zariadenie HP Laser Jet 2840, OEM Windows Server, Windows XP Pro SK SP2, Server PBX, komponenty pre realizáciu služby VoIP (Voice over Internet Protocol – telefonovanie prostredníctvom internetu), VoIP telefóny, VoIP brána, Switch NETGEAR, Server PBX, inštalácie PBX, konfigurácia PBX, Set Top Box Amino, software Office 2007, softvér pre internetovú bezpečnosť ESET Smart Security, CISCO, dodávka a konfigurácia SIP servera a podobne. Predmetné faktúry teda preukazujú poskytovanie maloobchodných služieb s hardvérom a softvérom zo strany navrhovateľa. Faktúry z roku 2010 sú datované po relevantnom období, ale slúžia ako podporný dokument, ktorý preukazuje, že aktivity navrhovateľa spočívajú aj v dodávke a inštalácií zariadení IT sektora.

Dôkaz č. 7 obsahuje výtlačky z webových stránok www.vnet.sk a www.selfvirtual, ktoré sú datované po relevantnom období. Súčasťou tohto dôkazu sú aj propagačné letáky spoločnosti navrhovateľa, ktoré nie sú datované. Opisujú ponuku určitých služieb navrhovateľa ako virtuálne hlasové riešenia (virtuálna klapka, virtuálny fax, správa a monitoring virtuálnej ústredne), opisujú princíp virtuálnej telefónnej ústredne, ako aj výhody virtuálnych hlasových služieb VNET. Ďalšou propagovanou službou je „Virtual Desktop“, teda virtualizácia pracovných staníc, čo predstavuje progresívny a efektívny spôsob budovania a prevádzkovania infraštruktúry IT. V letáku je uvedené, že „*virtualizácia desktopov umožňuje presunúť operačný systém a aplikácie z počítačov na vyhradené aplikačné servery v dátovom centre spoločnosti VNET, pričom klient využíva na prácu len lacný a bezúdržbový terminál alebo počítač*“. Medzi výhodami virtuálneho desktopu je okrem iného uvedené aj „*outsourcing IT, preberáme kompletnú starostlivosť o IT*“ alebo „*legálny softvér*“, „*free upgrade*“, „*kompatibilita, zvýšenie výkonu v prípade využívania starších počítačov*“. Služba virtuálneho servera zase predstavuje plnohodnotnú alternatívu k umiestneniu vlastného alebo prenájmu dedikovaného servera v datacentre. Ďalší propagačný materiál spoločnosti navrhovateľa „self virtual“ je datovaný 11. júna 2009, teda spadá do relevantného obdobia, a obsahuje logo, ako aj kontakt na spoločnosť VNET, a. s. Obsahom letáku je ponuka služieb dedikovaného servera (zákazník si prenajme server

v konfigurácii podľa svojich požiadaviek, ktorý je umiestnený v dátovom centre VNET, pričom VNET drží záložný hardvér pre zákazníka s garanciou technického zásahu) a samotnú správu servera. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že aj z dôkazu č. 7 je zrejmé, že navrhovateľ sa nevenuje výlučne telekomunikačným službám, ale rozsah jeho činností je širší a pokrýva aj služby v oblasti informačných technológií, pričom uvedené služby prevádzkoval pod staršou ochrannou známkou aj v relevantnom období.

Súčasťou dôkazu č. 8 je nedatovaná kópia brožúry „Ponuka webhostingových služieb“ spoločnosti navrhovateľa s portfóliom jeho služieb, pričom v profile spoločnosti je uvedené, že táto pôsobí na slovenskom telekomunikačnom trhu od roku 2002. V letákoch „poskytované služby“ a „internetové služby“ z januára 2008 sa uvádza, že „*hlavným predmetom činnosti VNET je poskytovanie služieb v oblasti telekomunikácií a informačných technológií*“, pričom sú tu vymenované rôzne telekomunikačné služby, ako aj virtuálne privátne siete VPN, serverhousing – dedicated rackhousing, webhosting, bezpečnosť IS, prenájom prenosových kapacít, najvyššia úroveň technickej podpory (SLA). Leták „Super rýchly internet za 400 Sk“ nie je datovaný, avšak ceny v slovenských korunách svedčia o relevantnom období, pričom v dolnej časti letáku je taktiež uvedené *objednajte si službu do konca októbra 2007 a získajte pripojenie na 3 mesiace zadarmo*“, čo nasvedčuje o ponuke pripojenia do internetu v relevantnom období. Doklad obsahuje logo vnet, ako aj kontakt na navrhovateľa VNET, a. s. Leták „Telefonovanie do zahraničia len za 2,80 Sk/min“ s logom navrhovateľa uvádza ceny v slovenských korunách a navyše je v ňom zobrazená ponuka „*pri aktivácii do 15. decembra 2005 získate VNET VoIP balíček, ktorý obsahuje všetko potrebné pre telefonovanie cez internet*“. VNET VoIP balíček predstavuje slúchadlá s mikrofónom HEADSET a VoIP CD s potrebným softvérom na telefonovanie a špeciálnym balíkom bezplatného softvéru. Leták „Pripojte sa k najlepším“, ktorý svedčí o aktivitách navrhovateľa v oblasti telekomunikácií a IT služieb (pripojenie na internet, profesionálne dátové centrá, úsporné hlasové riešenia) je datovaný po relevantnom období (apríl 2010). Propagačný materiál „server housing VNET Vaše dáta strážené profesionálmi“ pochádza z relevantného obdobia (11. jún 2009), prezentuje podrobne portfólio služieb navrhovateľa v oblasti telekomunikácií a IT pod titulkom „*Využite aj vy najmodernejšiu technológiu nášho nového serverhousingového centra s 24-hodinovým servisom a nepretržitým osobným prístupom k vašim IT zariadeniam*“. V materiáli je okrem iného uvedené, že v roku 2008 spustil navrhovateľ do ostrej prevádzky svoje najmodernejšie dátové centrum VNET SH3. Ďalší propagačný materiál navrhovateľa „*Nasadzujeme vyšší štandard*“ nepochádza z relevantného časového obdobia, pretože propaguje spustenie moderného dátového centra SHC4 na jar 2011. Materiál však opätovne slúži ako podporný doklad preukazujúci vo všeobecnosti širokú ponuku dátových a telekomunikačných služieb navrhovateľa, služby virtuálneho a dedikovaného servera, ako aj správu servera.

Dôkaz č. 9 obsahuje kópie troch zmlúv, resp. výňatkov z nich, spadajúcich do relevantného obdobia. Prvá kópia prezentuje výňatok zo zmluvy, a to podpisový formulár kontraktu týkajúci sa licencií, ktorý uzavrel navrhovateľ so spoločnosťou Microsoft, kde sú vymenované jednotlivé dokumenty priložené k zmluve. Druhou kópiou je Zmluva o distribúcii softvéru č. 1309/2009 uzavretá medzi navrhovateľom a spoločnosťou ESET, s. r. o. V predmete tejto zmluvy je uvedený záväzok spoločnosti ESET, s. r. o., odplatne poskytovať licencie softvéru navrhovateľovi podľa jeho požiadaviek, ako aj udelenie licencie navrhovateľovi na prevod práva použiť softvér na koncového používateľa na území Slovenskej republiky. Tretia kópia predstavuje Zmluvu o zapožičaní software č. 29SV0240 uzatvorenú medzi spoločnosťou STORMWARE, s. r. o. a navrhovateľom na dobu určitú do 31. decembra 2009, pričom predmetom zmluvy bolo poskytnutie licencie navrhovateľovi na používanie softvéru podľa špecifikácie. Softvér sa mal prednostne využívať na jeho prezentáciu koncovému zákazníkovi, pričom v prípade potreby mohol navrhovateľ softvér využiť pre potreby vlastnej firmy. Uvedené dokumenty orgán rozhodujúci o rozklade považuje za zmluvy zabezpečujúce získanie príslušného softvéru a umožňujúce jeho poskytnutie, resp. prezentáciu koncovému užívateľovi, čiže za doklady preukazujúce poskytovanie služieb navrhovateľom v oblasti informačných technológií.

Pozvánka na konferenciu „Inovatívne technológie v dátových centrách“ (dôkaz č. 10) propaguje konferenciu organizovanú navrhovateľom 9. júna 2010 v Bratislave (mimo relevantného obdobia) a zameranú na novinky v budovaní dátových centier a ich aplikovanie v prvom ekologickom centre na Slovensku SHC4. Partnermi konferencie boli viaceré významné spoločnosti, medziiným aj slovenská softvérová firma ESET, s. r. o. Táto spoločnosť, ako aj spoločnosť Microsoft boli partnermi ďalšej konferencie organizovanej navrhovateľom „IT v jednej ruke – Croissant v druhej“, táto však bola organizovaná tiež mimo relevantného obdobia 3. – 5. mája 2011 v Trnave, Trenčíne a v Žiline. Doklady preukazujú previazanosť telekomunikačných aktivít navrhovateľa s IT sektorom, napríklad na pozvánke sa okrem iného uvádza „*Poradíme Vám bezpečné a flexibilné IT riešenia pre Vašu spoločnosť. Ako môže efektívna virtualizácia IT podporiť rast Vašej*

spoločnosti, Zistite viac o výhodách produktov virtuálny server, virtuálny desktop a virtuálne hlasové riešenia“.

Faktúry v počte 11 kusov obsiahnuté v dôkaze č. 11 boli vystavené rôznymi spoločnosťami pre subjekt navrhovateľa, pričom sa týkali jeho propagačných aktivít – ide o faktúry za poskytnutie a správu priestoru na reklamných plochách pre akciu „VNET“, „VNET trvalka“, faktúry za grafické práce, fotografie na letákoch a vizitkách, faktúry za tlač letákov, billboardov, faktúry za prenájom billboardových plôch, pričom do relevantného obdobia spadá 5 faktúr. V predmetnom dôkaze je ďalej zahrnutý „Mediálny plán reklamy pre TA3“ pre mesiace marec a apríl 2005, v ktorom je ako klient uvedený navrhovateľ. Ďalší propagačný materiál sa týka služby „VNET Medic Pack“, pričom ide o špeciálnu ponuku pre lekárov v relevantnom období. Pre lekárov bola vytvorená ponuka vysokorýchlostného pripojenia k internetu a možnosti výhodného zakúpenia technického vybavenia ako tlačiareň, notebook alebo PC zostava a monitor. Navrhovateľ pri danej príležitosti navrhol špeciálny program určený pre bežnú prácu na PC, prezeranie webových stránok, ako aj na rýchlu komunikáciu prostredníctvom e-mailu, pričom bolo možné využiť aj výhodné telefonovanie cez internet. Na doklade sú uvedené údaje ako „Výhodná ponuka PC zostavy len za 11.870,-Sk! Pri 24-mesačných splátkach za 590,- Sk bez akontácie! PC Acer Power S280 s procesorom Celeron Cel 2.8 D336, RAM 256MB, 80GB pevným diskom, optickou mechanikou DVD“ alebo ponuka „LCD Monitor Philips 17“ LCD – 7.300,-Sk! Pri 24-mesačných splátkach za 365,-Sk bez akontácie! Notebook ACER Procesor Intel Celeron M 370 s 15,4“ obrazovkou za 21.900,-Sk. Pri 24-mesačných splátkach za 995,- Sk bez akontácie! Tlačiareň Minolta PagePro 1350W 20 str/min, 8 Mb, A4 za 3.780,-Sk. Pri 24-mesačných splátkach za 185,- Sk bez akontácie!“ Napriek tomu, že tieto ponuky platili pre lekárov, ktorí mali uzavretú zmluvu so spoločnosťou navrhovateľa, uvedené údaje vyvracajú tvrdenia majiteľa, že navrhovateľ ponúkal „maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru“ v triede 35, ako aj iné služby v triedach 37, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zdarma, čiže jeho súvisiaci argument, že v preskúvanom prípade nejde o používanie staršej ochrannej známky v zmysle rozsudku Silberquelle, nie je opodstatnený. Na letáku je na dôvažok ešte uverejnené „Pri práci s PC budete potrebovať aj software. Na stránkach www.vnet.sk pod „downloads“ nájdete bezplatné programy, no ak preferujete Microsoft, kúpte si Home Edition Windows XP za 2.800,-Sk a Office 2003 v slovenčine len za 5.800,-Sk!“ Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že tieto údaje taktiež svedčia o skutočnom používaní staršej ochrannej známky pre služby, pre ktoré majiteľ označoval používanie staršej ochrannej známky za symbolické. Súčasťou dôkazu č. 11 je ďalej reklamný materiál z reklamnej kampane „Ludia“, kde sú pod logom „vnet“ ponúkané služby navrhovateľa, tento doklad však nie je datovaný. Fotografia billboardu „Správne miesto pre vaše dáta“ s logom „VNET“ podľa dátumu, ktorý je na nej napísaný, nespadá do relevantného obdobia.

Ďalším dôkazom je faktúra č. 17736 (dôkaz č. 12), ktorú vystavila spoločnosť MICRONET, a. s., za službu „VLAN Dátový okruh 10mbps“ pre navrhovateľa ako odberateľa, a to 1. júla 2008 (dátum splatnosti 14. júl 2008).

Dôkaz č. 13 pozostáva z kópií článkov z odborných časopisov, ktoré opisujú činnosť navrhovateľa. Článok uverejnený v PCSPACE v júli 2010 „Inovácie v moderných dátových centrách“ opisuje odbornú konferenciu konanú v bratislavskom hoteli Sheraton v júni 2010, pričom generálnym partnerom konferencie bol navrhovateľ, ktorý v tom čase pripravoval spustenie moderného dátového centra v Bratislave spĺňajúceho najvyššie nároky na housingové a kolokačné služby (služby prenájmu serverov, sieťových pripojení a podobne). Tému „serverhousing“ sa venuje aj článok „Koniec adresného priestoru IPv4 internetu“ uverejnený v INFOWARE 3/2011, pričom autorom článku bol p. Vojtech N. zo spoločnosti navrhovateľa. V treťom článku „Virtualizácia – súčasný trend IT“ uverejnenom v eSCAPE, ktorého autorom bol p. Martin D. zo spoločnosti navrhovateľa, sa rozoberá potreba spoločností zabezpečiť v súčasnosti spoľahlivú a nízko nákladovú prevádzku IT, na dosiahnutie čoho je vhodným nástrojom virtualizácia IT zdrojov a služieb. V závere článku autor poskytol e-mailový kontakt na spoločnosť navrhovateľa pre prípad, ak by sa čitatelia chceli dozvedieť viac o možnostiach virtualizácie vo svojich firmách. Hoci uvedené články nespádajú do relevantného obdobia, slúžia ako podporné doklady preukazujúce činnosť navrhovateľa v oblasti informačných technológií.

Dôkaz č. 14 je datovaný po relevantnom období, pretože bol vytlačený z webovej stránky www.vnet.sk 28. mája 2013. Slúži len ako podporný dokument, ktorý preukazuje činnosť navrhovateľa, v tomto konkrétnom prípade poskytovanie služieb pripojenia na internet pod názvom produktov „GarantLink, FlexiLink, ADSL“, pričom dôkaz obsahuje aj cenník servisných prác a cenník doplnkových služieb (napr. výmena hardvéru, vzdialená správa, administrácia, programovanie, kompletné vyčistenie servera a pod.).

Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ v rámci balíka služieb dodával príslušný materiál a zariadenia a poskytoval aj servisné práce.

Dôkaz č. 15 predstavuje propagačné materiály na služby „VNET HomeLink“. Na niektorých z nich je uvedené „ponuka platí do 30. apríla 2005“. Hoci ostatné nie sú datované, keďže ceny sú uvádzané v slovenských korunách, možno vychádzať z toho, že letáky spadajú do relevantného obdobia. Ide o ponuku pripojenia do siete internet prostredníctvom bezdrôtového spojenia v bytových domoch. Nájomníkom v dome boli za inštalačný poplatok poskytované všetky potrebné zariadenia na prenos dát, montážne práce a kompletný servis, v programoch je zahrnuté bezplatné zriadenie e-mailovej schránky a ako doplnkové služby boli ponúkané možnosť umiestnenia stránok na serveroch spoločnosti navrhovateľa a bezpečné dátové prepojenia na báze IPSec. Na jednom z letákov je uvedená aj ponuka štandardných programov „VNET flexilink“ a „VNET datalink“.

Čo sa týka dôkazu č. 16, tento predstavuje štyri faktúry vystavené spoločnosťou SK-NIC, a. s. ako dodávateľom pre navrhovateľa. Navrhovateľovi bol fakturovaný poplatok za používanie domén, okrem iného domény vnet.sk, a to v rokoch 2006, 2007, 2008 a 2009.

Dôkaz č. 17 pozostáva z 30 kusov faktúr, ktoré sú adresované konečným užívateľom, fyzickým osobám vo viacerých mestách Slovenska za služby „VNET IPTV“, „VNET HomeLink“, „VNET Flexilink“, „VNET ADSL“, „VNET Garantlink“, „VNET ADSL flexi“. Z uvedeného počtu spadá do relevantného obdobia 23 faktúr. Webová stránka navrhovateľa www.vnet.sk poskytuje informácie, že uvedené služby, niektoré spomínané aj v predchádzajúcich dôkazoch, predstavujú produktové skupiny služieb pripojenia k internetu rôznych úrovní. Navrhovateľ ponúka pripojenie do siete internet rôznymi technológiami (optické pripojenie, rádiové pripojenie, ADSL), ktoré prispôsobuje potrebám a požiadavkám klienta. Predmetné služby zahŕňajú komplexné telekomunikačné riešenia a okrem iného umožňujú prehliadanie web stránok, e-mailovú komunikáciu či telefonovanie cez internet. V prípade služby „VNET IPTV“ ide o šírenie televízie internetom. V rámci služieb navrhovateľ poskytuje okrem vysoko kapacitnej siete aj non-stop technickú podporu a rýchly zásah pri poruche.

Dôkazy č. 18 a č. 19, a to výtlačok z internetovej stránky www.vnet.sk z 26. februára 2013, ktorý sa týkal funkcie Digital TV a kópie cenníkov služieb spoločnosti navrhovateľa pre firemných zákazníkov, pre domácich zákazníkov vytičené 28. mája 2013 z internetovej stránky www.vnet.sk, sú datované po relevantnom období, takže nie sú rozhodujúce pre preukázanie používania staršej ochrannej známky, slúžia len ako podporné dokumenty, ktoré preukazujú činnosť navrhovateľa.

Ďalšie dôkazy – č. 20 až č. 23, na ktoré sa navrhovateľ odvolal v preskúmanom prípade, boli predložené v konaní o návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. List Mgr. Vladimíra K. (dôkaz č. 20), ktorý je predsedom predstavenstva spoločnosti navrhovateľa, nemožno považovať za rozhodujúci dôkaz, pretože ide o prehlásenie zástupcu účastníka konania, ale slúži len ako podporný dokument na objasnenie rozsahu pôsobenia navrhovateľa. V predmetnom liste je uvedené, že navrhovateľ pôsobí tak v oblasti telekomunikačných, ako aj IT služieb, keďže tieto navzájom súvisia a prelínajú sa. Podľa vyjadrenia p. K. navrhovateľ svojim zákazníkom dodáva predovšetkým servery, digitálne softvérové telefónne ústredne (čo je server s príslušným softvérom), operačné systémy pre prenajaté aj predávané servery, ďalej televízne SET-TOP boxy, ktoré sú dodávané spolu so službou digitálnej televízie každému zákazníkovi IPTV. Predajom softvérového produktu je aj služba virtuálnych serverov ponúkaná cez portál www.selfvirtuál.sk, kde si zákazník môže samoobslužne vytvoriť virtuálny server do 10 min. Medzi predaj softvéru patrí aj predaj antivírusových produktov spoločnosti ESET, navrhovateľ je tiež zmluvným partnerom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť VNET, a. s., taktiež organizovala a organizuje spolu s partnermi z radov výrobcov softvéru rôzne konferencie a podujatia, kde sú prezentované aj softvérové produkty.

Dôkaz č. 21 predstavuje CD s dvoma reklamnými spotmi a letákmi v elektronickej forme, ktoré boli predložené aj v papierovej forme. Reklamné spoty propagujú pripojenie na internet od spoločnosti navrhovateľa. V jednom z nich vyzývajú poslucháčov poslať sms správy s odpoveďou na súťažnú otázku, pričom cena sms je stanovená v slovenských korunách, z čoho je zrejmé, že spot bol vysielaný v rozhodnom období.

Obsahom dôkazu č. 22 je výtlačok z webovej stránky www.vnet.sk z archívu „web.archive.org“. Tento dokumentuje skutočnosť z apríla 2007 a preukazuje poskytovanie internetových služieb navrhovateľom,

konkrétne balíka „na doma“, v rámci ktorého bolo poskytované pripojenie na internet „wireless“, „ADSL“, dátové služby, elektronická pošta, umiestnenie webovej prezentácie (webhosting), hlasové služby, serverhousing a podobne.

Dôkaz č. 23 nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade za relevantný, pretože sa týka spoločností Telekom a Orange. Navrhovateľ týmto dôkazom len chcel poukázať na skutočnosť, že v oblasti telekomunikačných služieb je bežné, že poskytované služby sú vnímané ako služby od operátorov Orange alebo Telekom, aj keď niektoré služby sú ponúkané pod osobitými názvami.

Navrhovateľ predložil v rámci vyjadrenia o rozklade ešte ďalšie dôkazy:

- faktúry z roku 2009 (6 ks), 2010 (3 ks), 2011 (5 ks), 2012 (8 ks), 2013 (7 ks) a 2014 (7 ks; dôkaz č. 24).

V prípade dôkazu č. 24 sú relevantné len faktúry z roku 2009. Na faktúre č. 904984 nie sú sprístupnené meno a ulica odberateľa, je viditeľný len údaj o meste, „Bratislava 37“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že túto faktúru, vzhľadom na námičku majiteľa, nezobral pri rozhodovaní do úvahy. Faktúry č. 902007, č. 903704 a č. 906603 boli predložené aj v dôkaze č. 6. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedenými faktúrami konštatuje, že ide o doklady, ktorými navrhovateľ preukázal svoje podnikanie aj v oblasti IT sektora (ktoré však vyplynulo už aj z dôkazov predložených v prvostupňovom konaní). Faktúry boli vystavené navrhovateľom pre subjekty v Bratislave, Rovinke a Stupave, pričom predmetom predaja bol hardvér, softvér, ako aj príslušné komponenty (napr. DDRAM2, Supermulti dual layer, Acer LCD, Fortron, Plextor DVD, MB Intel, Philips 220SW9FS, OEM MS Windows, ASUS LCD 19, Office Pro 2007 atď.). Ostatné faktúry datované po rozhodnom období svedčia o tom, že navrhovateľ v danom trende podnikania pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade faktúr č. 904984 a č. 101203240 úrad vychádzal z týchto dokladov tak, ako boli navrhovateľom doručené úradu a ako boli aj zaslané majiteľovi na vyjadrenie, t. j. neprihliadal na začernené údaje, nebolo dôvodné vyhovieť požiadavke majiteľa na ich odtajnenie a na stanovenie ďalšej lehoty na vyjadrenie sa k týmto faktúram.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý zhodnotil doklady predložené za účelom preukázania používania staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám, považuje za potrebné uviesť, že v rámci praxe úradu sú vo všeobecnosti na preukázanie skutočného používania ochrannej známky akceptovateľné aj doklady preukazujúce jej používanie vo forme obchodného mena (s alebo bez dodatku rozlišujúceho obchodnú formu), ak je splnená zákonná podmienka, že takéto použitie je možné považovať za používanie v spojení so službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Táto podmienka je splnená, ak je obchodné meno používané v súvislosti s poskytovaním služieb, čo v predmetnom prípade možno považovať za preukázané.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe zhodnotenia všetkých vyššie uvedených dôkazov samostatne, ale aj vo vzájomnej súvislosti považuje za potrebné konštatovať rovnaké skutočnosti, ako boli uvedené už aj v jeho právoplatnom rozhodnutí zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014 vo veci návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky za neplatnú, ktoré bolo potvrdené rozsudkom Krajského súdu č. k. 24S/98/2014-47 z 26. marca 2015, ako aj rozsudkom Najvyššieho súdu sp. zn. 6Sžh/1/2015 z 22. februára 2017. V súvislosti s uvedenými rozsudkami orgán rozhodujúci o rozklade tiež poukazuje na skutočnosť, že v súdnych konaniach, ktoré predchádzali ich vydaniu, súdy posudzovali závery úradu ohľadne skutočného používania staršej ochrannej známky aj pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a to počas obdobia od 13. decembra 2005 do 13. decembra 2010. Súdy pritom potvrdili záver úradu, že staršia ochranná známka bola pre uvedené služby v tomto období skutočne používaná. Relevantné obdobie významné v uvedenom konaní sa významne (približne 4 roky) prekrýva s relevantným obdobím, ktoré je významné v tomto konaní (21. december 2004 až 21. december 2009).

Hlavným predmetom činnosti navrhovateľa, spoločnosti VNET a. s., v relevantnom období bolo poskytovanie komplexných služieb v oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Vo svojom portfóliu ponúkal napr. prístup do siete internet, pevné digitálne telekomunikačné okruhy, bezdrôtové miestne digitálne telekomunikačné okruhy, hlasové riešenia, virtuálne privátne siete, serverhousing (prenájom serverov), webhosting (prevádzkovanie webových stránok), prenájom prenosových kapacít, elektronickú poštu, digitálnu televíziu, pričom zabezpečoval montáž, inštalácie zariadení a staral sa aj o bezpečnosť jednotlivých technológií, zabezpečoval antispamovú a antivírusovú ochranu.

V súčasnej dobe v rámci portfólia služieb týkajúcich sa telekomunikácií a informačných technológií, ktoré v relevantnom období ponúkal a ponúka aj navrhovateľ, všetky vyššie uvedené služby navzájom súvisia a dopĺňajú sa. Odborná firma ponúkajúca napojenie na internet zároveň ponúka zariadenia k tomu potrebné, zabezpečuje príslušnú montáž a inštalácie, potrebný servis, antivírusové a antispamové programy. S pripojením na internet súvisí ponuka e-mailového konta, digitálnej televízie, hlasových služieb, telefónnej komunikácie, trendom je jej zabezpečenie prostredníctvom optických káblov. Ponuka internetového napojenia je prepojená s prenájmom a správou počítačových serverov (server je v informatike všeobecné označenie pre počítač, ktorý poskytuje určité služby, alebo počítačový program, ktorý tieto služby realizuje) a počítačových sietí, čiže majiteľ ponúka hardvér aj príslušný softvér. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že uvedené služby nie je vhodné od seba umelo oddeľovať a aj vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné predložené doklady hodnotiť vo vzájomných súvislostiach.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje doklady predložené navrhovateľom z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska za postačujúce na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru*“ v triede 35, ako aj k ostatným službám v triedach 37, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré prvostupňový orgán posúdil používanie staršej ochrannej známky ako skutočné. Majiteľ síce vo svojom stanovisku z 15. októbra 2013, ako aj v odôvodnení rozkladu nepovažoval preukázanie používania staršej ochrannej známky za kvantitatívne dostatočné, vzhľadom na porovnanie navrhovateľa s lídrami na príslušnom trhu s výpočtovou technikou, avšak orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj menšia národná spoločnosť, ktorá obchoduje s výpočtovou technikou, vzhľadom na svoje pôsobenie v telekomunikačnej oblasti, si môže svoju ochrannú známku udržať aj pri nižších obratoch ako je celoslovenský priemer.

V tejto súvislosti Krajský súd v rozsudku č. k. 24S/98/2014-47 vo veci správnej žaloby o preskúmanie postupu a rozhodnutia úradu zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014 vo veci návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky uviedol skutočnosti, ktoré citoval aj navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade (vid'. str. 4 tohto rozhodnutia). Krajský súd v rozsudku tiež uviedol: „*Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalovaný v danom konkrétnom prípade zoberal do úvahy všetky skutočnosti zistené z jednotlivých dôkazov, ako aj fakt, že majiteľ (pozn. v predmetnom konaní navrhovateľ) ochrannej známky je spoločnosťou, ktorá v rozhodnom období poskytovala komplexné služby v oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Nemá žiadnu chybu jeho úvaha, že v rámci portfólia služieb týkajúcich sa telekomunikácií a informačných technológií všetky namietané služby navzájom súvisia a dopĺňajú sa, preto uvedené služby nie je od seba možné umelo oddeľovať a predložené doklady treba hodnotiť vo vzájomných súvislostiach. ... Rozhodnutie nemôže byť nezákonné preto, že žalobca inak hodnotí dôkazy, ako ich vyhodnotil žalovaný. ... Úvaha žalovaného, ktorou dospel k svojim skutkovým záverom, je v súlade so zásadami logického uvažovania. ... úvaha žalovaného, že po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti, medzi ktorými bol aj reklamný leták „Vnet medic pack“, ktorý informuje o špeciálnej ponuke vysokorýchlostného pripojenia do internetu a možnosti zakúpenia technického vybavenia pre lekárov, možno konštatovať, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej (pozn. v predmetnom konaní staršej) ochrannej známky na území Slovenskej republiky pre služby v triede 35, a že cieľom používania bolo skutočne ponúkať dané služby a nie iba fiktívne udržiavať práva z napadnutej ochrannej známky, je v súlade s tým, ako žalovaný v odôvodnení napadnutého rozhodnutia vyhodnotil obsah predkladaných dôkazov. Je úplne nepodstatné, pre aký okruh spotrebiteľov danú službu majiteľ ochrannej známky používal. Podstatné je, že spolu s ochrannou známkou inzeroval svoje služby spotrebiteľom v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ochranná známka teda bola používaná v zmysle jej účelu, a to odlišiť služby majiteľa ochrannej známky od služieb iných osôb. Pokiaľ žalobca namietal, že ak majiteľ ochrannej známky ponúkal softvér bezplatne, tak používanie ochrannej známky vo vzťahu k tomuto softvéru neprejde testom podľa rozhodnutia Silberquelle, súd poukazuje na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého nemožno oddeľovať služby ponúkané majiteľom ochrannej známky, ktoré v danom ekonomickom sektore telekomunikačných služieb, výpočtovej techniky a informačných technológií navzájom spolu súvisia, a preto ich nemožno umelo oddeľovať. Tak ako uviedol žalovaný vo svojom vyjadrení k žalobe, balík služieb je hodnotený ako taký, obsahuje viaceré služby, za ktoré sa uhrádza jedna cena. Potom ponuka bezplatného softvéru, ktorý je nevyhnutný pre fungovanie ponúkaných služieb, je len reklamným ťahom. Neznamená to, že ide o rozdávanie artiklu zadarmo v zmysle rozsudku Silberquelle.*“ (str. 13, 14 a 15 citovaného rozsudku).

Rovnakú skutočnosť potvrdil aj Najvyšší súd v rozsudku sp. zn. 6Sžh/1/2015 z 22. februára 2017, v ktorom súd uviedol, že „*zistil skutkový stav tak, ako je podrobne popísaný v rozsudku krajského súdu, preto skutočnosti účastníkom známe nebude nadbytočne opakovať, s jeho odôvodnením, ktoré považuje za úplné,*

vyčerpávajúce a dostatočne výstižné sa stotožňuje v celom rozsahu“. Najvyšší súd ďalej konštatoval, že „krajský súd sa náležite a v súlade so zákonom vysporiadal so všetkými relevantnými námietkami žalobcu“. Najvyšší súd na doplnenie poukázal aj na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-259/02 La Mer Technology/ Laboratoires Goemar SA z 27. januára 2004, body 21 až 25, pričom citoval nasledovne: „Za týchto okolností nie je možné ustanoviť a priori, a abstraktne, aké kvantitatívne prahové úrovne by mali byť vybrané na to, aby sa stanovilo, či používanie je skutočné alebo nie. Pravidlo de minimis, ktoré by neumožnilo vnútroštátnemu súdu zhodnotiť všetky okolnosti sporu, preto nemôže byť ustanovené“. Podľa názoru Najvyššieho súdu, teda „Nepochybil preto krajský súd, keď konštatoval, že nie je úlohou majiteľa ochrannej známky preukazovať, aký podiel na trhu jeho činnosť predstavuje a odkryť rozsah svojej obchodnej činnosti.“

Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade vyjadruje súhlas so spôsobom zhodnotenia dokladov, ako aj so záverom, ku ktorému dospel v preskúmanom prípade prvostupňový orgán a považuje za preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky pre služby „maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky; maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru“ v triede 35, „montáž, inštalácia, údržba a opravy výpočtovej techniky“ v triede 37, „elektronická pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; poskytovanie užívateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; služby diaľkových dátových prenosov; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií“ v triede 38 a „hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; servis počítačových programov; tvorba softvéru; analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ako už bolo skôr uvedené tento záver orgánu rozhodujúceho o rozklade korešponduje aj s rozsudkom Krajského súdu č. k. 24S/98/2014-47 a Najvyššieho súdu sp. zn. 6Sžh/1/2015.

V zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochranných známkach bude orgán rozhodujúci o rozklade pri posúdení dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ktorý navrhovateľ založil na práve k staršej ochrannej známke, vychádzať z uvedeného zoznamu služieb, pre ktoré bolo preukázané používanie staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán porovnal tovary napadnutej ochrannej známky „počítačové programy; počítačový softvér“ v triede 9 so službami staršej ochrannej známky „maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky, maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru“ v triede 35 a „inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; servis počítačových programov; tvorba softvéru; analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom dospel k záveru o ich podobnosti. Uvedené odôvodnil tým, že tieto navzájom spolu súvisia, dopĺňajú sa, môžu mať rovnaké distribučné kanály, zhodného koncového používateľa a príslušný spotrebiteľ sa môže domnievať, že ako tovary, tak aj služby majú ten istý pôvod. Majiteľ sa v podanom rozklade nevyjadril k uvedenému porovnaniu tovarov a služieb, keďže odmietol len záver prvostupňového orgánu o skutočnom používaní staršej ochrannej známky pre služby v triedach 35 a 42, s ktorými bola podobnosť tovarov napadnutej ochrannej známky konštatovaná, a teda prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti uvedených tovarov a služieb nijako nespochybnil. Orgán rozhodujúci o rozklade sa pritom s prvostupňovým orgánom vykonaným porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky s uvedenými službami staršej ochrannej známky stotožňuje, a to tak s jeho závermi, ako aj jeho odôvodnením.

Majiteľ v podanom rozklade porovnal tovary napadnutej ochrannej známky „počítačové programy; počítačový softvér“ v triede 9 len so službami, pre ktoré podľa jeho názoru navrhovateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky, a to so službami „elektronická pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; poskytovanie užívateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; služby diaľkových dátových prenosov;

telekonferenčné služby vrátane videokonferencií“ v triede 38 a *„hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí“* v triede 42. Majiteľ považoval tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 za úplne odlišné od uvedených služieb z dôvodu, že podľa jeho názoru ide o odlišné relevantné trhy počítačových softvérov a telekomunikačných služieb. Majiteľ pritom uviedol, že prvostupňový orgán takéto porovnanie vykonal na strane 12 napadnutého rozhodnutia, pričom tiež považoval porovnávané tovary a služby za nepodobné a majiteľ sa s týmto posúdením stotožnil. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v tejto súvislosti za potrebné uviesť, že porovnanie uvedených tovarov a služieb nebolo predmetom posúdenia v prvostupňovom konaní, pričom takéto posúdenie ani nebolo potrebné vykonať, keďže prvostupňový orgán zistil podobnosť všetkých tovarov napadnutej ochrannej známky so službami staršej ochrannej známky *„maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky, maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru“* v triede 35 a *„inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; servis počítačových programov; tvorba softvéru; analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru“* v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade však na doplnenie uvádza, že vzhľadom na skutočnosti už uvedené v predmetnom rozhodnutí, a to že navrhovateľ v rámci svojho portfólia ponúka služby týkajúce sa telekomunikácií a informačných technológií, pričom všetky uvedené služby navzájom súvisia a prelínajú sa a nie je vhodné ich navzájom oddelovať, je zrejmé, že aj služby *„elektronická pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie dočasných a trvalých počítačových sietí; poskytovanie užívateľského pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; služby diaľkových dátových prenosov; telekonferenčné služby vrátane videokonferencií“* v triede 38 je potrebné považovať za podobné s tovarmi *„počítačové programy; počítačový softvér“* v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené potvrdil aj Všeobecný súd v rozsudku vo veci T-242/07 Dieter Weiler vs. EUIPO z 12. novembra 2008 (ods. 24-27). Všeobecný súd v uvedenom rozsudku vychádzal zo skutočnosti, že poskytovatelia telekomunikačných služieb, najmä tých, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetu, zvyčajne dodávajú svojim klientom aj softvérové vybavenie a poskytujú im zároveň aj službu údržby a aktualizácie daných počítačových programov, pretože tieto sú pre využívanie poskytovaných telekomunikačných služieb nevyhnutné tak, ako aj samotné počítače. Z uvedeného vyplýva komplementárny charakter porovnávaných tovarov a služieb. Okrem toho tieto kolízne tovary a služby splňajú rovnaký účel, ktorým je uspokojovanie potrieb svojich klientov v telekomunikačnej oblasti, a to pokiaľ ide o poskytovanie týchto služieb, ako aj dodávkou hardvéru alebo softvéru nevyhnutného pre prevádzku týchto služieb, ich inštaláciou, údržbou a aktualizáciou, poprípade aj prenájomom týchto zariadení alebo poskytnutím možnosti vstupu do online databáz slúžiacich pre optimálne využitie telekomunikačných služieb. Navyše, predmetné tovary a služby môžu byť dodávané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, napríklad prostredníctvom špecializovaných obchodov v oblasti IT sektora, a teda táto spoločná komercializácia musí byť pri posudzovaní podobnosti kolíznych tovarov a služieb zohľadnená.

Pokiaľ ide o služby staršej ochrannej známky *„hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí“* v triede 42, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor navrhovateľa, ktorý uviedol, že napr. služba *„webhosting“* je definovaná ako poskytovanie miesta na serveri, ktorý umožňuje klientom mať ich vlastné webové stránky na internete. Spoločnosti, ktoré poskytujú takúto službu, zvyknú poskytovať aj softvérové riešenia na nastavenie a spravovanie daných webových stránok. Navyše služby *„správa počítačových sietí; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí“* súvisia tiež s prevádzkovaním softvéru. Z uvedeného dôvodu je potrebné aj vo vzťahu k týmto službám konštatovať ich podobnosť s tovarmi *„počítačové programy; počítačový softvér“* v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o dodatočné zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, v priebehu konania o rozklade, na *„počítačové programy, menovite programy slúžiace na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva; počítačový softvér, menovite softvér slúžiaci na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva“*, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto skutočnosť nemá vplyv na vyššie uvedené závery o podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky so službami, pre ktoré bolo preukázané používanie staršej ochrannej známky. Tovary napadnutej ochrannej známky sú totiž naďalej podobné najmä so službami *„maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky, maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru“* v triede 35

a „*inštalácia počítačových programov; počítačové programovanie; servis počítačových programov; tvorba softvéru; analýza softvéru*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože tieto súvisia so softvérom, resp. počítačovými programami vo všeobecnosti. Tovary napadnutej ochrannej známky sú aj po vykonanom zúžení podobné tiež so službami staršej ochrannej známky v triede 38, resp. so službami „*hostovanie na webových stránkach; hostovanie počítačových serverov; správa počítačových serverov a počítačových sietí; projektovanie dočasných a trvalých počítačových sietí*“ v triede 42. Je zrejmé, že účelom softvérového systému na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva je aj diaľkový prenos nameraných údajov do jedného centra, resp. komunikácia a odosielanie nameraných údajov užívateľom softvéru. Z uvedeného vyplýva, že uvedený špecifický softvér rovnako súvisí aj s telekomunikačnými službami, resp. uvedenými službami v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené konštatuje, že tovary napadnutej ochrannej známky aj po zúžení zoznamu tovarov a služieb sú podobné so službami staršej ochrannej známky, pre ktoré bola používaná.

Ďalšou podmienkou, ktorej naplnenie je potrebné pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je zhodnosť alebo podobnosť napadnutej slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „Wnet“ so staršou slovnou ochrannou známkou „VNET“. Prvostupňový orgán na základe porovnania kolíznych ochranných známk dopel k záveru o strednej miere ich podobnosti z vizuálneho hľadiska, strednej až nižšej miere podobnosti zo sémantického hľadiska a o ich zhodnosti z fonetického hľadiska. Majiteľ v podanom rozklade uvedené porovnanie nespochybnil, a preto orgán rozhodujúci o rozklade v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

Čo sa týka relevantnej verejnosti, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade prichádza do úvahy tak okruh bežných spotrebiteľov, ako aj špecificky zameraných zákazníkov, ktorí venujú dotknutým tovarom a službám priemernú, prípadne vyššiu pozornosť. Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie dodáva, že uvedený názor prvostupňového orgánu nebol podaným rozkladom spochybnený.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku kolíznym tovarom „*počítačové programy, menovite programy slúžiace na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva; počítačový softvér, menovite softvér slúžiaci na odpočet stavu meračov a zobrazovanie štatistík v oblasti vodárenstva a plynárenstva*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých podobnosť so službami, pre ktoré bolo preukázané používanie staršej ochrannej známky, bola orgánom rozhodujúcim o rozklade potvrdená, je aj na strane priemerného spotrebiteľa, ktorý venuje predmetným tovarom stredný, až vyšší stupeň pozornosti, reálna. V prospech existencie pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky svedčí, že tieto ochranné známky vykazujú podobnosť z vizuálneho a sémantického hľadiska a zhodnosť z fonetického hľadiska, na základe čoho sú napadnutá a staršia ochranná známka ako celky podobné. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vzťahujú na podobné tovary a služby, je zrejmé, že môže na strane spotrebiteľov dochádzať k ich zámene. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedeného konštatuje, že v preskúvanom prípade boli splnené všetky podmienky potrebné pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v celom rozsahu, a preto záver prvostupňového orgánu v tejto časti napadnutého rozhodnutia možno považovať za správny.

Pokiaľ ide o druhý uplatnený dôvod návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že k tomuto dôvodu sa majiteľ osobitne v podanom rozklade nevyjadroval, ale len spochybnil rozsah navrhovateľom poskytovaných služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že z vyššie vykonaného vyhodnotenia dôkazov vyplynulo používanie obchodného mena „VNET, a. s.“ v súvislosti so službami v oblasti telekomunikácií a IT sektora v takom rozsahu, že možno konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena navrhovateľa vo vzťahu k týmto službám pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom používanie malo väčší ako len miestny dosah. Spotrebiteľská verejnosť mala možnosť si utvoriť predstavu o súvise

navrhovateľovho obchodného mena s jeho aktivitami, ktorých podobnosť s kolíznymi tovarmi napadnutej ochrannej známky bola konštatovaná už vyššie. Obchodné meno navrhovateľa „VNET, a. s.“ sa líši od staršej ochrannej známky len pridaním právnej formy spoločnosti, a preto, vychádzajúc zo záveru o podobnosti prvkov „Wnet“ a „VNET“, je potrebné konštatovať podobnosť aj v prípade obchodného mena navrhovateľa a napadnutej ochrannej známky. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje za relevantný pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú aj dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán nereagoval na jeho argumenty uvedené v jeho vyjadrení z 15. októbra 2013, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V danom vyjadrení majiteľ spochybnil vyhodnotenie dôkazov o používaní staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám „*maloobchodné služby v oblasti výpočtovej techniky, maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru*“ v triede 35, ako aj vo vzťahu k ďalším službám v triedach 37, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom argumentoval tým, že v prípade predaja výpočtovej techniky a počítačového softvéru navrhovateľom ide o mizivý podiel na trhu s výpočtovou technikou v rámci Slovenska, čiže ide len o symbolické používanie. Na podporu svojho stanoviska priložil kópiu z IT ročenky, konkrétne „Výsledky prieskumov o slovenskom trhu IT“ za rok 2004 a výtlačok z webovej stránky www.itnews.sk „Prieskum: Slovenský trh osobných počítačov v roku 2012“. Orgán rozhodujúci o rozklade v nadväznosti na uvedené opätovne zdôrazňuje, že nie je dôvodné porovnávať navrhovateľa s lídrami na trhu s výpočtovou technikou. V konaní pred úradom bolo preukázané, že navrhovateľ, i keď ide o menšiu národnú spoločnosť, obchoduje s výpočtovou technikou z dôvodu svojho pôsobenia v telekomunikačnej oblasti, a teda skutočne používa svoju ochrannú známku aj vo vzťahu k dotknutým službám v oblasti informačných technológií, a to aj pri nižších obratoch ako je celoslovenský priemer. Prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade, dôkladne posúdili navrhovateľom predložené dôkazy samostatne, ale aj vo vzájomných súvislostiach pričom z týchto je zrejmé, že v prípade používania staršej ochrannej známky vo vzťahu k týmto službám nešlo len o symbolické používanie v zmysle rozsudku Ansul, ale o skutočné používanie, pretože aktivity navrhovateľa v oblasti telekomunikácií a informačných technológií sa navzájom prelínajú.

Napokon sa orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť k požiadavke majiteľa vznesenej v rámci podaného rozkladu, ako aj neskôr počas konania o rozklade, aby orgán rozhodujúci o rozklade v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku preušil konanie o rozklade až do právoplatného ukončenia súdneho konania vo veci správnej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014 z 30. mája 2014 vydaného v konaní o návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky. V súvislosti s touto požiadavkou majiteľa orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že aplikácia ustanovenia § 29 správneho poriadku je v konaniach pred úradom podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach vylúčená. Tiež je potrebné uviesť, že konanie vo veci návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky bolo v čase vznesenia tejto požiadavky právoplatne ukončené a v priebehu konania o rozklade, krátko po podaní rozkladu, Krajský súd rozsudkom potvrdil uvedené rozhodnutie úradu. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade nepovažoval za dôvodné čakať s vydaním rozhodnutia v predmetnej veci napriek odvolaniu sa majiteľa voči uvedenému rozsudku Krajského súdu na Najvyšší súd. V priebehu konania o predmetnom rozklade, 22. februára 2017 rozhodol Najvyšší súd rozsudkom sp. zn. 6Sžh/1/2015 vo veci odvolania proti rozsudku Krajského súdu pričom, ako už bolo uvedené, potvrdil rozsudok Krajského súdu.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vzhľadom na to, že v preskúvanom prípade boli naplnené všetky podmienky vyplývajúce z § 35 od. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku v zmysle uvedených ustanovení vyhlásil za neplatnú.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.

JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingova 6 – 8
811 09 Bratislava