



Banská Bystrica 22. 3. 2019
OZ 239118/II-17-2019


ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. októbra 2018 navrhovateľom Richardom G., Železničiarov 296/40, 028 01 Trstená, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 239118/I-40-2018 z 13. septembra 2018 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 239118 za neplatnú, majiteľa Aureus Services, s. r. o., Duklianskych hrdinov 381/3, 901 01 Malacky (ďalej „majiteľ“), 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. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v spojení s § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 239118/I-40-2018 z 13. septembra 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 239118/I-40-2018 z 13. septembra 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zamietnutý návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej

známky č. 239118 „“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si uplatnil návrh podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) a § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach. Podanie návrhu odôvodnil tým, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, nemalo v čase podania prihlášky tejto ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť, keďže jeho dominantný prvok „@“ v červenom trojuholníku bol používaný viacerými podnikateľskými subjektmi (majiteľom a navrhovateľom). Okrem toho argumentoval tým, že je majiteľom nezapísaných označení tvorených prvkom „@“ v červenom trojuholníku (ďalej „nezapísané označenia“), ktoré používa od roku 2007 vo vzťahu k tovarom a službám podobným s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka. Podľa navrhovateľa medzi nezapísanými označeniami a napadnutou ochrannou známkou v dôsledku ich podobnosti existuje pravdepodobnosť zámény. Zároveň navrhovateľ predložil čestné vyhlásenie, že je autorom diela pozostávajúceho z prvku „@“ v červenom trojuholníku, a teda je jedinou osobou oprávnenou na používanie tohto diela na území Slovenskej republiky, pričom majiteľ používaním napadnutej ochrannej známky neoprávnenne zasahuje do jeho majetkových práv vyplývajúcich z tohto autorského diela.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných

známkach, bola skutočnosť, že obrazové označenie, ktoré predstavuje napadnutú ochrannú známku, je originálne a má dostatočnú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Jednotlivé prvky, z ktorých sa napadnutá ochranná známka skladá (dominantný výstražný červený trojuholník, vnútri ktorého je umiestnený symbol „@“; pod trojuholníkom sú uvedené väčšie slovné prvky „aureus services“ a pod nimi, takmer nečitateľné, slovné prvky „entire IT solutions“), vytvárajú takú kompozíciu a kombináciu, ktorú nemožno považovať za opisnú či bežne používanú na označovanie dotknutých tovarov a služieb. Prvostupňový orgán konštatoval, že tvrdenie navrhovateľa, že rozlišovaciu spôsobilosť označenie nemôže nadobudnúť, ak v tom istom čase a priestore existuje viacero subjektov používajúcich zhodné alebo podobné označenie, nepredstavuje zápisnú prekážku verejnoprávneho charakteru preskúmanú úradom *ex officio*.

V súvislosti s uplatneným dôvodom podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ síce preukázal, že od roku 2007 svoje tovary a služby označoval nezapísanými označeniami tvorenými dominantným prvkom „@“ v červenom trojuholníku, zároveň však majiteľ v konaní preukázal, že veľmi podobné označenie so zhodným dominantným grafickým prvkom bolo dlhodobo a kontinuálne používané na území Slovenskej republiky iným subjektom ako navrhovateľom, a to už od roku 2004. S ohľadom na uvedené podľa prvostupňového orgánu nebolo možné priznať navrhovateľovi také používanie v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, na základe ktorého by nezapísané označenia nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre tovary a služby navrhovateľa zhodné alebo podobné s tovarmi a službami majiteľa.

Pokiaľ ide o uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v konaní nebolo hodnoverne preukázané, že navrhovateľ disponuje takými právami k autorskému dielu – symbolu „@“ v červenom trojuholníku, ktoré by mu umožňovali úspešne sa domôcť vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového rozhodnutia o zamietnutí podaného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Navrhovateľ zastával názor, že prvostupňový orgán pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach hovoril len o vnútornej rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán si tiež podľa navrhovateľa upravil zákon podľa svojej potreby, resp. rozšíril pojem „osoba“ na „pôvod“ tovaru, keď v napadnutom rozhodnutí uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna vlastnosť samotného označenia viazaná na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov alebo služieb iného pôvodu. Zákon pritom podľa navrhovateľa zreteľne hovorí o rozlišovacej spôsobilosti ako o spôsobilosti označenia rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ upozornil na skutočnosť, že prvostupňový orgán pri posudzovaní uplatneného dôvodu v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) poukázal na nezávislé používanie sporného označenia „@“ v červenom trojuholníku viacerými osobami pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, konkrétne navrhovateľom a spoločnosťami prepojenými osobou Jána P., t. j. Ján Petrovič – Aureus computers, AUREUS, s. r. o., Počítače Rohožník, s. r. o. a Aureus Services, s. r. o. Táto skutočnosť, používanie napadnutej ochrannej známky viacerými fyzickými a právnickými osobami, podľa navrhovateľa viedla k strate jej rozlišovacej spôsobilosti. Navrhovateľ doplnil, že k strate rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky môže dôjsť buď v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa ochrannej známky, najmä však vtedy, ak ochrannú známku používa viac subjektov, pričom majiteľ takéto používanie strpí alebo vedie nesprávnu licenčnú politiku.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že prvostupňový orgán potvrdil používanie sporného označenia (t. j. symbolu „@“ v červenom trojuholníku) obidvoma subjektmi, t. j. navrhovateľom i majiteľom. Navrhovateľ však zdôraznil, že toto označenie používal podstatne skôr (od roku 2007) ako majiteľ, ktorého spoločnosť vznikla až v roku 2010. Navrhovateľ zároveň namietol, že prvostupňový orgán akceptoval prepojenie osôb na strane majiteľa osobou Jána P., pričom nebral do úvahy základnú funkciu ochrannej známky – rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa navrhovateľa každá z týchto osôb je samostatným právnym subjektom a súbežne

používanie ochrannej známky je možné len na základe licenčnej zmluvy. Navyše prvostupňový orgán nebral do úvahy osobu majiteľa, ale jeho konateľa, čo považoval navrhovateľ za neakceptovateľné z dôvodu, že osoba konateľa nie je konštantná a môže sa kedykoľvek meniť. Zdôraznil, že nie je možné priznať nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť označenia inej osoby komukoľvek, aj keď je táto osoba prepojená prostredníctvom konateľa alebo spoločníka, pretože spotrebiteľ nemá vedomosť o tom, že ide o prepojené osoby. Poukázal ďalej na skutočnosť, že v obchodnom registri je zapísaných 9 spoločností, ktoré majú vo svojom názve slovo „AUREUS“, pričom tieto nie sú nijako personálne prepojené.

Okrem toho navrhovateľ uviedol, že prvostupňový orgán priznal rozlišovaciu spôsobilosť k napadnutej ochrannej známke v prospech fyzickej osoby, ktorá podnikala v rokoch 2002 – 2004, a spoločnosti Počítače Rohožník, s. r. o., (predtým AUREUS, s. r. o.), v ktorej je od 15. decembra 2011 konateľom a spolumajiteľom Štefan S. a druhým spolumajiteľom ARADOS, s. r. o. (t. j. ktorá bola prepojená s majiteľom viac ako tri roky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky). Navrhovateľ zdôraznil, že používanie samotným majiteľom, ktorý vznikol až v roku 2010, preukázané nebolo.

Následne navrhovateľ uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil majiteľom predložený dôkazový materiál – čestné vyhlásenie grafičky Evy M., ktorá udelila súhlas na použitie diela objednávateľovi – Jánovi P. a spoločnosti Počítače Rohožník, s. r. o., nie však majiteľovi napadnutej ochrannej známky – spoločnosti Aureus Services, s. r. o.

Navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil dôkazové materiály predložené účastníkmi konania a napadnuté rozhodnutie založil na dokladoch, ktoré nepreukazujú používanie sporného označenia, tzn. symbolu „@“ v červenom trojuholníku, majiteľom, ale tretími subjektmi v súčasnosti nemajúcimi vzťah k napadnutej ochrannej známke.

Navrhovateľ záverom rozkladu uviedol, že cieľom návrhu nebolo preukázať rozlišovaciu spôsobilosť označenia „@“ v červenom trojuholníku vo vzťahu k navrhovateľovi (hoci ten toto označenie používal od roku 2007), ale poukázať na skutočnosť, že dané označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Navrhovateľ nesúhlasil s posúdením zo strany prvostupňového orgánu, ktorý priznal právo k napadnutej ochrannej známke majiteľovi – spoločnosti Aureus Services, s. r. o., ktorá vznikla viac ako 3 roky od preukázaného používania sporného označenia navrhovateľom. Podľa navrhovateľa celé posúdenie týkajúce sa dôvodnosti návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) bolo postavené na nesprávnom posúdení pojmu „osoba“ a pojmu „pôvod“.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 3. decembra 2018, uviedol, že ochrannú známku nie je možné vyhlásiť za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu, že by podobné označenie používala aj iná osoba. Rozlišovacia spôsobilosť je originálna vlastnosť samotného konkrétneho označenia, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iného pôvodu. Zmyslom ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je, aby ako ochranné známky neboli registrované označenia, ktoré sú všeobecného alebo len opisného charakteru, ktorých znázornenie nie je nijakým spôsobom originálne. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že v predmetnom prípade má napadnutá ochranná známka dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže pozostáva z viacerých prvkov, je graficky stvárnená, pričom nie je všeobecného alebo opisného charakteru, ale naopak je dostatočne originálna.

Podľa majiteľa sú jednostranné, nepravdivé a zavádzajúce závery navrhovateľa, že v dôsledku činnosti majiteľa došlo k strate rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Zdôraznil, že v konaní dostatočne preukázal, že sporné označenie „@“ v červenom trojuholníku vždy používali iba tie subjekty, v ktorých vystupoval jeho spoluautor – p. Ján P. Takéto používanie dáva dostatočnú záruku na to, že bežní spotrebiteľia si napadnutú ochrannú známku budú vždy spájať práve s touto jednou konkrétnou osobou. S ohľadom na uvedené je podľa majiteľa rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky zachovaná.

Majiteľ ďalej upozornil na skutočnosť, že práva k napadnutej ochrannej známke sú prevoditeľné, a keďže v mene majiteľa koná p. Ján P., práve on má možnosť kedykoľvek previesť práva z napadnutej ochrannej

známky na inú osobu, prostredníctvom ktorej sa rozhodne vykonávať podnikateľskú činnosť. Práve z dôvodu prevoditeľnosti práv z ochrannej známky nie je možné považovať za správne závery navrhovateľa o strate rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky kvôli tomu, že táto bola používaná postupne rôznymi subjektmi.

Majiteľ v tejto súvislosti uzavrel, že skutočnosť, že p. Ján P. v súčasnosti vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom spoločnosti Aureus Services, s. r. o., a že z tohto dôvodu napadnutú ochrannú známku aj zaregistroval v prospech tejto spoločnosti, nemá žiadny vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide o originálne označenie, ktoré tvoria rozlišujúce prvky. Skutočnosti uvádzané navrhovateľom sú založené na nesprávnom porozumení a interpretácii ustanovení zákona o ochranných známkach.

Za irelevantný pre posúdenie daného návrhu označil majiteľ aj poukaz navrhovateľa na existenciu viacerých obchodných spoločností obsahujúcich v názve výraz „aureus“, pretože tieto nepoužívajú označenie zhodné s napadnutou ochrannou známkou. V tejto súvislosti zdôraznil význam napadnutej ochrannej známky, vďaka ktorej spotrebiteľia dokážu rozlíšiť rôzne podnikateľské subjekty obsahujúce v názve výraz „aureus“.

Majiteľ ďalej poukázal na vyjadrenie navrhovateľa v rozklade, že „*uvedený návrh na zrušenie ochrannej známky nemal za úlohu preukázať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k navrhovateľovi (aj keď on používal takéto označenia od r. 2007 a majiteľ ochrannej známky používanie nepreukázal), ale mal poukázať, že dané označenie NEMÁ rozlišovaciu spôsobilosť*“. Majiteľ, odvolávajúc sa na ustanovenie § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého je úrad pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, upozornil, že z rozkladu vyplýva, že navrhovateľ nepovažoval napadnuté rozhodnutie za nesprávne v časti, v ktorej prvostupňový orgán rozhodol o tom, že neexistuje dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) a v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach s odôvodnením, že nezapísané označenia nemohli nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre navrhovateľa, a tiež, že nebola naplnená podmienka týkajúca sa existencie práv navrhovateľa k autorskému dielu. Navrhovateľ v tejto súvislosti neuviedol v rozklade žiadne argumenty, ani nepredložil žiadne dôkazové materiály.

V súvislosti s otázkou autorského práva k spornému označeniu „@ v červenom trojuholníku“ majiteľ doplnil, že z dôkazového materiálu, ktorý predložil v konaní pred prvostupňovým orgánom, konkrétne z čestného vyhlásenia p. Evy M., je zrejмый jej súhlas s používaním tohto diela majiteľom. Naopak, jedinou osobou, ktorá v minulosti používala sporné označenie bez súhlasu autorov, je výlučne navrhovateľ.

Majiteľ na záver opätovne uviedol, že vzhľadom na to, že navrhovateľ v rozklade výslovne uviedol, že mal v úmysle preukázať výlučne skutočnosť, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nemal v úmysle preukázať jej rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k navrhovateľovi, je potrebné rozklad považovať za podaný iba proti tej časti napadnutého rozhodnutia, ktorá sa týka dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade by sa podľa majiteľa nemal opätovne zaoberať dôvodmi podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) a v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, keďže by tým došlo k rozhodovaniu nad rámec rozkladu.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona 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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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

Podľa § 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 užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

Podľa § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 239118 majiteľa Aureus Services, s. r. o., Duklianskych hrdinov 381/3, 901 01 Malacky, s právom prednosti od 21. júla 2014, bola zapísaná do registra ochranných známk 16. januára 2015 pre tovary „*registračné pokladnice; počítačový softvér (nahraté počítačové programy)*“ v triede 9 a služby „*správa počítačových súborov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácie v počítačových súboroch (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); grafická úprava tlačovín na reklamné účely*“ v triede 35, „*komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov*“ v triede 38 a „*požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; inštalácia počítačového softvéru; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo pri tvorbe webových stránok*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných znáмок tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola do registra pôvodne zapísaná ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v rozsahu posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že pri skúmaní jeho dôvodnosti je rozhodujúci okamih zápisu napadnutej ochrannej známky do registra, čiže skutočnosť ako napadnutú ochrannú známku vnímal spotrebiteľ v čase jej zápisu do registra. V preskúvanom prípade je teda rozhodujúcou skutočnosť, či napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra (16. januára 2015) predstavovala označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných znáмок je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu nárokováných tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že napadnutá ochranná známka pozostáva z viacerých prvkov, je graficky stvárnená, pričom dominantne pôsobiaci je výstražný červený trojuholník, vnútri ktorého je umiestnený znak „@“. Pod trojuholníkom sú väčšími písmenami uvedené slovné prvky „aureus services“ a pod nimi takmer nečitateľné slovné prvky „entire IT solutions“. Podľa prvostupňového orgánu napadnutá ochranná známka v čase jej prihlásenia na zápis i v čase jej zápisu do registra ochranných znáмок disponovala dostatočnou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným tovarom a službám v triedach 9, 35, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán uviedol, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, pokiaľ spotrebiteľ je alebo bude schopný podľa neho rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce z konkrétneho zdroja. Všeobecne platí, že rozlišovacia spôsobilosť je úplne závislá od spotrebiteľského vnímania označenia ako identifikátora pôvodu tovarov a služieb na trhu. S ohľadom na uvedené označenie predstavujúcemu

napadnutú ochrannú známku nemožno uprieť, že prvky v ňom obsiahnuté spoločne vytvárajú takú kompozíciu a kombináciu, ktorú nemožno pokladať za bežne používanú na označovanie počítačových a s nimi súvisiacich služieb a tovarov. Označenie nie je tvorené opisným slovným či obrazovým prvkom, ale ide o spojenie a kombináciu prvkov takým spôsobom, že spoločne vytvorili dostatočne originálne označenie, ktorému možno priznať rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetom posudzovania rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia totiž nie je hodnotenie jeho atraktívnosti, ale len posúdenie, či prihlásené označenie samotné má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že napadnutá ochranná známka disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a nenaplnia podmienky zápisnej výluky stanovené v § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom rozklade zotrval na svojom stanovisku, ktoré uviedol v podanom návrhu, a to že napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra, resp. už v čase podania jej prihlášky nemala rozlišovaciu spôsobilosť, pretože jej dominantný prvok „@“ v červenom trojuholníku bol používaný viacerými podnikateľskými subjektmi (vrátane navrhovateľa). Navrhovateľ v rozklade tiež namietal, že prvostupňový orgán akceptoval prepojenie osôb Ján Petrovič – Aureus computers, AUREUS, s. r. o. a Aureus Services, s. r. o. Podľa navrhovateľa ide o samostatné subjekty a spotrebiteľia nemajú vedomosť o tom, že ide o prepojené osoby. V tejto súvislosti poukázal na to, že v obchodnom registri je zapísaných 9 spoločností, ktoré majú vo svojom názve slovo „AUREUS“, pričom tieto nie sú nijako personálne prepojené.

Pri skúmaní vecných dôvodov týkajúcich sa návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnutá ochranná známka predstavuje obrazové označenie pozostávajúce z dominantného obrazového prvku, ktorým je štylizovaný symbol „@“ v červenom výstražnom trojuholníku, pod ktorým sú znázornené slovné prvky „aureus services“. Pod nimi sa nachádzajú výrazne menším písmom napísané ďalšie slovné prvky „entire IT solutions“.

V prípade napadnutej ochrannej známky je posúdenie uplatnenej zápisnej výluky potrebné vykonať vo vzťahu k tovarom, ktorými sú registračné pokladnice a počítačový softvér, a tiež vo vzťahu k službám z oblasti informačných technológií a reklamným službám a službám s nimi súvisiacim. Okrem toho je potrebné vychádzať z vnímania napadnutej ochrannej známky relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorú v posudzovanom prípade tvoria podnikatelia, obchodníci a predajcovia, ale aj široká spotrebiteľská verejnosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby bolo možné zodpovedať otázku, či napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra bola spôsobilá plniť základnú rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám, je potrebné najskôr vykonať rozbor jednotlivých prvkov, z ktorých sa táto ochranná známka skladá, z hľadiska ich vnímania relevantnou verejnosťou, a následne tieto posúdiť v ich vzájomnej kombinácii, zohľadňujúc pritom charakter zapísaných tovarov a služieb. Napadnutú ochrannú známku tvorí dominantný obrazový prvok, ktorý vďaka svojej veľkosti ako prvý upúta pozornosť spotrebiteľov. Týmto prvkom je štylizovaný symbol „@“ v červenom výstražnom trojuholníku. Symbol „@“ alebo tiež „zavináč“ predstavuje symbolickú skratku pre anglickú predložku „at“ s významom „v, pri, na“ (In.: www.wikipedia.org). Je používaný predovšetkým v e-mailovej komunikácii ako súčasť e-mailovej adresy, v ktorej oddeľuje meno užívateľa od mena domény. Ide zároveň o symbol, ktorý je všeobecne vnímaný v spojitosti s internetom, resp. s počítačovými technológiami ako takými. Červený výstražný rovnoramenný trojuholník predstavuje symbol, ktorý sa v cestnej premávke používa na varovanie pred nebezpečnou situáciou. Okrem opísaného obrazového prvku napadnutá ochranná známka obsahuje slovné spojenia „aureus services“ a „entire IT solutions“. Slovo „aureus“ je latinského pôvodu s významom „zlatý“ (In.: Prekladač Google). Týmto slovom sa tiež označovali starorímske zlaté mince (In.: www.wikipedia.org). Je však nepravdepodobné, že by relevantní spotrebiteľia poznali význam tohto slova a skôr je možné predpokladať, že ho budú vnímať ako fantazijné slovo bez konkrétneho významu. Slovo „services“ je anglickým slovom s významom „služby“ (In.: Prekladač Google). Slovné spojenie „entire IT solutions“ väčšina relevantných spotrebiteľov bude chápať vo význame „komplexné riešenia v oblasti informačných technológií“ (In.: Prekladač Google). Napriek tomu, že symbol „@“ je bežne používaným symbolom v spojitosti s elektronickou komunikáciou a slovný prvok „services“, ako aj slovné spojenie „entire IT solutions“ sú opisné vo vzťahu k zapísaným tovarom, resp. službám, napadnutú ochrannú známku, tvorenú kombináciou všetkých opísaných prvkov, ako celok nemožno považovať za bežne používané či opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzájomná kombinácia všetkých vyššie uvedených prvkov vytvára

dostatočne fantazijné a originálne označenie, a preto je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu dôvodné konštatovať, že napadnutá ochranná známka, ako celok, v čase jej zápisu do registra bola spôsobilá plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom a službám.

Navrhovateľ v rozklade argumentoval tým, že napadnutá ochranná známka stratila rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania označenia „@“ v červenom trojuholníku viacerými subjektmi, a to jednak navrhovateľom a jednak viacerými fyzickými a právnickými osobami personálne prepojenými osobou p. Jána P. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že používanie označenia „@“ v červenom trojuholníku okrem majiteľa, resp. subjektov s ním personálne prepojených (p. Ján P. najskôr podnikal ako fyzická osoba pod obchodným menom Ján Petrovič – Aureus computers, neskôr ako spoločník spoločnosti AUREUS, s. r. o. a spoločnosti Aureus Services, s. r. o. – t. j. majiteľa, pričom v konaní nebolo preukázané, že by tieto spoločnosti používali predmetné označenie popri sebe) len jedným ďalším subjektom, a to navrhovateľom, ešte neznamená, že ide o bežne používané označenie v súvislosti s dotknutými tovarmi alebo službami, ktoré nemá spôsobilosť takéto tovary a služby rozlíšiť. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v rámci *ex offio* prieskumu zápisnej výluky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad skúma tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť označenia, teda vlastnosť označenia, ako takého, rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pod túto zápisnú výluku nie je možné zahrnúť relatívne dôvody zápisnej nespôsobilosti ochranných známk, ktoré sú upravené v § 7 zákona o ochranných známkach (t. j. ani prípadný zásah do starších práv k nezapísanému označeniu), a táto výluka nepredstavuje ani požiadavku, aby si spotrebiteľia už v čase podania prihlášky ochrannej známky spájali toto označenie na základe jeho používania priamo a výlučne s prihlasovateľom. Vznik väzby „majiteľ – ochranná známka – tovary/služby“ vo vedomí spotrebiteľov sa predpokladá vďaka jej ďalšiemu používaniu na trhu. Rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ako jednu zo základných podmienok, aby označenie mohlo byť zapísané do registra ako ochranná známka, si pritom nemožno zamieňať ani s podmienkou vzniku práv k nezapísanému označeniu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach (pred účinnosťou novely zákona o ochranných známkach, do 13. januára 2019, s podmienkou „nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia jeho používaním v obchodnom styku pre tovary alebo služby používateľa“).

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s vyššie uvedenou argumentáciou navrhovateľa opätovne poukazuje na skutočnosť, že pri posudzovaní podmienky rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je potrebné ochrannú známku posudzovať ako celok. Navrhovateľ sa však v rámci svojej argumentácie o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky zameril len na jej časť, konkrétne na symbol „@“ v červenom trojuholníku, pričom opomenul prítomnosť ďalších prvkov, ktorých vplyv na hodnotenie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky ako celku je taktiež potrebné vziať do úvahy.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa v tejto súvislosti považuje za potrebné osobitne vyjadriť k slovnému prvku „aureus“ v napadnutej ochrannej známke, ktorý, ako bolo uvedené, je potrebné považovať za fantazijný slovný prvok vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka. Bez ohľadu na charakter ostatných prvkov napadnutej ochrannej známky, aj tento prvok samotný je spôsobilý zabezpečiť napadnutej ochrannej známke dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je dostatočne viditeľný a nemožno ho považovať za zanedbateľný prvok napadnutej ochrannej známky, pričom vo vzťahu k tovarom a službám napadnutej ochrannej známky rovnako ako spomínaný obrazový prvok nie je opisný ani bežne používaný.

Na tomto mieste je vhodné pre úplnosť vyjadriť sa tiež ku skutočnosti, na ktorú poukázal navrhovateľ v rozklade, a to, že v obchodnom registri je zapísaných niekoľko obchodných spoločností s obchodným menom obsahujúcim slovo „aureus“. Táto skutočnosť sama osebe neznižuje rozlišovaciu spôsobilosť uvedeného slovného prvku vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, pretože nie je zrejmé, či, v akom rozsahu a v akej oblasti tieto spoločnosti reálne na trhu vykonávajú, resp. vykonávali svoju činnosť. Uvedený zápis obchodných spoločností v obchodnom registri teda neznamená, že slovný prvok „aureus“ je vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám bežne používaný, resp. bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že používanie iba časti označenia predstavujúceho napadnutú ochrannú známku, okrem majiteľa, resp. subjektov s ním prepojených, len jedným ďalším subjektom, a to samotným navrhovateľom v období pred podaním prihlášky napadnutej

ochrannej známky, resp. pred jej zápisom do registra, pričom napadnutá ochranná známka navyše obsahuje ďalšie prvky, ktoré aj sami osebe majú a napadnutej ochrannej známke zabezpečujú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, nemôže založiť dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Na základe takéhoto používania totiž nemožno mať za preukázané, že napadnutá ochranná známka, ako celok, v čase zápisu do registra bola označením bežne používaným vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám alebo že nebola schopná individualizovať tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná, a teda, že bola takým označením, ktoré vo vzťahu k týmto tovarom a službám nemalo rozlišovaciu spôsobilosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade preto, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že v predmetnom konaní nebolo preukázané naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa bude ďalej zaoberať posúdením dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vykonaným prvostupňovým orgánom.

V súvislosti s predmetným dôvodom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že navrhovateľ je v prípade návrhu podaného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, a z toho vyplývajúcej pravdepodobnosti zámeny, povinný preukázať, že mu pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré nemá iba miestny dosah. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému či inému označeniu používanému v obchodnom styku je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby – v preskúvanom prípade s osobou navrhovateľa. Je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia. Používanie nezapísaného alebo iného označenia v obchodnom styku 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 21. júlom 2014), resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať predmetné nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa.

Navrhovateľ svoj návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, konkrétne od roku 2007 používal na území Slovenskej republiky, pre tovary a služby podobné s tovarmi a službami zapísanými pre napadnutú ochrannú známku, nasledujúce dve nezapísané označenia:



Navrhovateľ argumentoval tým, že práva k týmto nezapísaným označeniam mu vznikli ich používaním, ktoré preukazoval nasledovnými dôkazovými materiálmi:

- kópiou čestného vyhlásenia autora Richarda G. (t. j. navrhovateľa) o vytvorení loga použitého v nezapísaných označeniach,
- kópiami faktúr z rokov 2007 až 2015 adresovaných odberateľom, ktoré vystavil Richard Gajniak – CompServis, Železničiarov 266/40, 02801 Trstená,
- kópiami faktúr od dodávateľa, spoločnosti ETARGET, a. s., za reklamné služby počas obdobia rokov 2007 až 2008 vystavených pre CompServis – Richard Gajniak, Železničiarov 266/40, 02801 Trstená a od

dodávateľa regionPRESS, s. r. o., Študentská 2, Trnava za reklamu uverejňovanú v novinách ORAVSKO, Tvrdošín,

- výtlačkami statusov z facebookovej stránky navrhovateľa z rokov 2012 až 2014,
- kópiami reklamných materiálov vytvorených navrhovateľom,
- kópiami výpisu štatistiky spoločnosti ETARGET, a. s. o používaní a zobrazovaní reklamy na nezapísané označenie na internete v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 a od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.

Prvostupňový orgán uvedené dôkazové materiály posúdil jednotlivo a v ich vzájomných súvislostiach a dospel k záveru, že navrhovateľ preukázal používanie nezapísaných označení od roku 2007 pre služby „predaj počítačov, registračných pokladníc, grilov“ v triede 35 a „poradenské a konzultačné služby v oblasti počítačov a s tým spojených tovarov v triede 9 - počítače, softvér, registračné pokladnice“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán považoval za preukázané, že navrhovateľ poskytoval tovary a služby v oblasti počítačov od roku 2007 pod nezapísanými označeniami, ktorých dominantnou časťou bolo vyobrazenie „@“ v červenom trojuholníku, a to najmä na území regiónu Orava. Uvedený záver nebol navrhovateľom v rozklade spochybnený, a keďže orgán rozhodujúci o rozklade je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa opätovne zaoberať posúdením predložených dôkazových materiálov a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Majiteľ v konaní predložil nasledujúce dôkazové materiály:

- kópiu čestného vyhlásenia grafičky Evy M., v ktorom táto deklaruje, že v roku 2002 nakreslila na základe zmluvy pre objednávateľa s obchodným menom Ján Petrovič – Aureus computers, Malacky, na základe jeho námetu nasledujúce dielo:



- kópiu čestného vyhlásenia Jána P., v ktorom uviedol, že v roku 2002 mu na základe jeho objednávky grafička Eva M. vytvorila vyššie uvedené logo,
- internetový výpis zo živnostenského registra Jána Petroviča – Aureus computers,
- internetový výpis z obchodného registra spoločnosti Počítače Rohožník, s. r. o.,
- dôkazy preukazujúce používanie pôvodného loga a jeho upravených verzií nepretržite od roku 2004 (inzercia na ponuky počítačov a ich príslušenstva, softvéru, fotoaparátov či hier na PC; letáky, archívy z webových stránok),
- zoznam zákazníkov Jána P. vrátane ich kontaktných údajov,
- kópie listov zo 4. januára 2016 a 9. júna 2016, ktoré navrhovateľ adresoval majiteľovi,
- výtlačok súčasnej internetovej stránky navrhovateľa,
- rozhodnutie Ústavného súdu č. k. II. ÚS 346/08-37 z 15. januára 2009.

V súvislosti s dôkazovými materiálmi predloženými majiteľom prvostupňový orgán konštatoval, že z čestného vyhlásenia je zrejmé, že vyššie uvedené dielo „@“ v červenom trojuholníku vytvorila p. Eva M. už v roku 2002. Z ďalších dokladov vyplynulo, že toto označenie bolo reálne používané od roku 2004, a to pre tovary a služby zhodné a podobné s tovarmi a službami navrhovateľa. Podľa prvostupňového orgánu z dôkazových materiálov predložených v konaní majiteľom vyplynulo, že označenie „@“ v červenom trojuholníku používal na trhu od roku 2004 aj iný subjekt ako navrhovateľ a spotrebiteľská verejnosť, aj v tej časti Slovenska, kde pôsobil navrhovateľ, mala možnosť sa s týmto označením stretávať na tovaroch a službách súvisiacich s počítačmi, ich inštaláciou, údržbou či predajom. Keďže veľmi podobné označenie so zhodným dominantným grafickým prvkom „@“ v červenom trojuholníku bolo dlhodobo používané na trhu iným subjektom ako navrhovateľom už v čase pred podaním prihlášky napaďnutej ochrannej známky, prvostupňový orgán konštatoval, že nezapísané označenia nemohli nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť len pre navrhovateľa, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom rozklade vyjadril nesúhlas s tým, že prvostupňový orgán podľa jeho názoru priznal právo k označeniu „@“ v červenom trojuholníku majiteľovi, ktorý vznikol viac ako tri roky od preukázaného používania označenia navrhovateľom. Konštatoval, že používanie tohto označenia majiteľom preukázané

nebolo. Zdôraznil, že nie je možné priznať nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť označenia inej osoby komukoľvek, aj keď je táto osoba prepojená prostredníctvom konateľa alebo spoločníka, pretože spotrebiteľ nemá vedomosť o tom, že ide o prepojené osoby. Navyše prvostupňový orgán uznal príznačnosť vo vzťahu k fyzickej osobe (Ján Petrovič – Aureus computers), ktorá podnikala v rokoch 2002 až 2004 a vo vzťahu k právnickej osobe Počítače Rohožník, s. r. o. (predtým AUREUS, s. r. o.), v ktorej je od 15. decembra 2011 konateľom a spolujateľom Štefan S. a druhým spolujateľom ARADOS, s. r. o. (t. j. ktorá bola prepojená s majiteľom viac ako tri roky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky). Podľa navrhovateľa celé posúdenie týkajúce sa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) prvostupňovým orgánom bolo postavené na nesprávnom posúdení pojmu „osoba“ a pojmu „pôvod“.

Pokiaľ ide o posúdenie predmetného dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vykonané prvostupňovým orgánom, orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto stotožňuje, pričom dopĺňa, že nezapísané označenia, ktoré používal navrhovateľ, obsahovali okrem dominantného prvku, „@“ v červenom trojuholníku, len prvky, ktoré sú bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože tieto sa viazali na tovary a služby poskytované navrhovateľom (mali opisný, prípadne informatívny charakter vo vzťahu k tovarom a službám navrhovateľa). To znamená, že z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti je rozhodujúci obrazový prvok tvorený znakom „@“ v červenom trojuholníku. Avšak, ako to uviedol aj prvostupňový orgán, označenia s rovnakým prvkom, resp. symbol „@“ v červenom trojuholníku používal v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky aj iný subjekt, resp. subjekty, a preto nemožno považovať za preukázané, že sa tento prvok, ako ani nezapísané označenia ako celok vo vnímaní širokej spotrebiteľskej verejnosti stali príznačné výlučne pre navrhovateľa [že navrhovateľovi k nim používaním v obchodnom styku vzniklo v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach právo].

Pokiaľ navrhovateľ v rozklade argumentoval tým, že prvostupňový orgán nesprávne priznal právo k napadnutej ochrannej známke majiteľovi – spoločnosti Aureus Services, s. r. o., pretože prvostupňový orgán podľa navrhovateľa nesprávne vyhodnotil predložené dôkazové materiály (tieto nepreukazujú používanie sporného označenia „@“ v červenom trojuholníku majiteľom napadnutej ochrannej známky, ale tretími subjektmi, ktoré v súčasnosti nemajú k napadnutej ochrannej známke žiadny vzťah), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je rozhodujúce, ako vyplýva už z vyššie uvedeného, aby navrhovateľ predloženými dôkazmi preukázal, že pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky mu vzniklo právo k nezapísanému alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku. Až po úspešnom splnení tejto podmienky sa navrhovateľ môže legitímne domáhať, po splnení ďalších zákonných podmienok, zneplatnenia napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s podmienkou vzniku práva k nezapísanému označeniu pre navrhovateľa v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je potrebné zdôrazniť, že ak na trhu, okrem subjektu, ktorý sa dovoľáva priznania práva k nezapísanému označeniu, riadne používajú zhodné alebo podobné označenie aj ďalšie subjekty, nie je možné právo k nezapísanému označeniu priznať len v prospech jedného subjektu, a to toho, ktorý sa tohto práva dovoľáva. Takáto situácia nastala v predmetnom konaní, v ktorom z predložených dôkazových materiálov vyplynulo, že pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky používali označenie tvorené symbolom „@“ v červenom trojuholníku pre zhodné a podobné tovary a služby nezávisle na sebe minimálne dva subjekty, pričom nie je rozhodujúce, či jedným z nich bol priamo majiteľ. Z uvedeného vyplýva, že na strane navrhovateľa pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nevzniklo právo k nezapísaným označeniam, na základe ktorých by sa mohol úspešne domáhať vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Navyše v konaní bolo preukázané, že subjekt prepojený so spoločnosťou majiteľa sporné označenie používal na trhu ešte skôr, ako začal navrhovateľ používať podobné nezapísané označenia. V predmetnom prípade je vzhľadom na uvedené okolnosti vylúčené, aby vznikli práva k nezapísaným označeniam na strane navrhovateľa. Na druhej strane, ako bolo uvedené, pri posúdení predmetného dôvodu vôbec nie je rozhodujúce, či subjektom, ktorý dané označenie v relevantnom období tiež používal, bol majiteľ, resp. to boli iné subjekty, a preto je argumentácia navrhovateľa, v rámci ktorej dôvodil nepoužívaním tohto označenia priamo zo strany majiteľa, s tým, že preukázané používanie sa týkalo iných subjektov, irelevantná.

Pokiaľ ide o argument navrhovateľa uvedený v rozklade, že p. Eva M. neudelila súhlas na použitie autorského diela súčasnému majiteľovi, tento je z hľadiska posúdenia naplnenia podmienok návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle predmetného ustanovenia irelevantný. V danom prípade totiž, ako už bolo uvedené vyššie, je podstatnou skutočnosťou, či práva k nezapísaným označeniam možno priznať navrhovateľovi, čo na základe predložených dôkazov nebolo preukázané.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach považoval za nedôvodný.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, navrhovateľ v rozklade nepochybnil závery prvostupňového orgánu o tom, že navrhovateľ hodnoverne nepreukázal, že disponuje právami k autorskému dielu „@“ v červenom trojuholníku, ktoré by ho oprávňovali úspešne sa domáhať vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a preto orgán rozhodujúci o rozklade bude v tejto časti vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu. Keďže v preskúvanom prípade nebola splnená jedna z podmienok potrebných na úspešné uplatnenie predmetného návrhu, nebolo dôvodné napadnúť ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na záver konštatuje, že v konaní nebolo preukázané naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ani podmienok podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) a i) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán preto rozhodol správne, keď návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 239118 za neplatnú zamietol.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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. Ivan Belička

Švermova 21

974 04 Banská Bystrica

II.

Aureus Services, s. r. o.

Duklianskych hrdinov 381/3

901 01 Malacky