



Banská Bystrica 29. 10. 2018  
POZ 986-2017/P-7-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 986-2017 s názvom „LuckyOne“ z 21.4.2017 prihlasovateľa EDMAX, s. r. o., Thurzova 969/12, 014 01 Bytča 1,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) boli 4.9.2017 doručené pripomienky proti zápisu slovnej ochrannej známky „LuckyOne“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 986-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“) prihláseného prihlasovateľom EDMAX, s. r. o., Thurzova 969/12, 014 01 Bytča 1 (ďalej aj „prihlasovateľ“). Pripomienky boli podané Luciou Kopečnou – LuckyOne, Poľná 3, 974 05 Banská Bystrica (ďalej „aj podávateľ pripomienok“) podľa § 29 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. z dôvodu naplnenia podmienky zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podávateľ pripomienok skonštatoval, že v roku 2014 začal podnikat' v odevnej výrobe. Vytvoril si vlastnú značku LuckyOne, ktorej názov je odvodený od jej mena – Lucia. Od 1.1.2015 má zaregistrovanú živnosť s obchodným menom Lucia Kopečná – LuckyOne, od 27.5.2015 má zaregistrovanú elektronickú registračnú pokladnicu na obchodné meno Lucia Kopečná – LuckyOne. Ďalej predložil faktúru za vytvorenie loga LuckyOne od firmy Cameleo, s. r. o., Šalviová 42, 821 01 Bratislava z 2.7.2015, vizitky s logom a názvom LuckyOne a fotokópiu predajného stánku s nápisom LuckyOne.

Podávateľ pripomienok, resp. Lucia Kopečná ďalej skonštatovala, že poverila svoju matku, ktorá podľa jej vyjadrenia mala plnú moc, aby v jej mene našla firmu, ktorá vytvorí webovú stránku a e-shop na podnikanie. Vo februári 2015 oslovila firmu EDMAX, teda prihlasovateľa. Ako uviedla, súčasťou požiadaviek bolo aj zaregistrovanie a nastavenie domény pre podávateľa pripomienok. Podávateľ pripomienok sa domnieval, že registrátorom domény je väčšinou firma, u ktorej vlastník domény hostuje svoje webové sídlo, teda firma prihlasovateľa. Úvodné stretnutie prihlasovateľa s podávateľom pripomienok sa uskutočnilo 13.5.2017 u prihlasovateľa, kde podľa podávateľa pripomienok zaznela aj informácia o rezervovaní domény LuckyOne pre podávateľa pripomienok. Následne 14.5.2015 dostal podávateľ pripomienok od prihlasovateľa cenovú ponuku, s ktorou súhlasil a v ktorej bolo uvedené zaregistrovanie domény luckyone.sk v mene klienta. Podávateľ pripomienok uviedol, že tým dal súhlas registrátorovi na spravovanie domény, a nie na to, aby si ju privlastnil. Ďalej podávateľ pripomienok predložil výpis zo svojho účtu za platby webhostingu domény [luckyone.sk](http://luckyone.sk) firme EDMAX, s.r.o., čo doložil aj dvoma faktúrami.

Podávateľ pripomienok ďalej poukázal na to, že napriek skutočnosti, že vyplatil všetky faktúry, prihlasovateľ ani po dvoch rokoch dielo neukončil, a pretože bolo nefunkčné, podávateľ pripomienok ho neprevzal. Prihlasovateľ mu následne oznámil, že 28.2.2017 končí jeho webhosting a zároveň ukončuje s podávateľom

pripomienok spoluprácu. Podávateľ pripomienok sa vtedy sa dozvedel, že majiteľom domény luckyone.sk je prihlasovateľ. Preto 13.4.2017 podal na prihlasovateľa trestné oznámenie za spáchanie prečinu podvodu, ktorého súčasťou bol aj spor o značku LuckyOne a zneužitie informácií v obchodnom styku.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti podávateľ pripomienok zastával názor, že prihlasovateľ nežiadal o registráciu zverejneného označenia v dobrej viere a žiadal zverejnené označenie zamietnuť.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. bola listom z 25.9.2017 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste doručenom 1.12.2017.

Prihlasovateľ v úvode vyjadril nesúhlas s vyjadreniami podávateľa pripomienok a uviedol, že doménu luckyone.sk si zaregistroval 22.2.2015, čo doložil výpisom z registra sk-nic.sk o registrácii, a pred akýmkoľvek kontaktom s podávateľom pripomienok alebo jej rodinným príslušníkom. Ako uviedol, v tom čase nemal vedomosť o existencii spoločnosti Lucia Kopečná – LuckyOne. Uviedol, že prvý kontakt s podávateľom pripomienok, resp. Luciou Kopečnou mal až o 3 mesiace po zaregistrovaní domény a vytvorenie loga LUCKYONE pre Luciou Kopečnú firmou Cameleo sa uskutočnilo až 5 mesiacov po registrácii domény. Prihlasovateľ ďalej spochybnil dôkaz podávateľa pripomienok a uviedol, že kópia fotografie s predajným stánkom od podávateľa pripomienok sa javí ako grafikom upravený obraz s vloženým bannerom do obrázka.

Prihlasovateľ znovu zdôraznil, že matka Lucie Kopečnej telefonicky kontaktovala firmu prihlasovateľa až po zaregistrovaní uvedenej domény, s otázkou, či robia webové stránky. O názve domény nič nehovorila, pričom plná moc, na základe ktorej by mohla Luciou Kopečnú zastupovať, nebola prihlasovateľovi nikdy doručená, ani napriek opakovaným výzvam zo 7.11.2016 a 27.2.2017.

Prihlasovateľ ďalej skonštatoval, že pri osobnom stretnutí 13.5.2015 Lucia Kopečná zadefinovala požiadavky na dielo a bola jej spracovaná cenová ponuka. Informovala sa aj na doménu luckyone.sk, ktorá však v tom čase už bola vo vlastníctve prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa ju o tejto skutočnosti informoval, ako aj o možnosti použitia predmetnej domény pre jej webový projekt. Prihlasovateľ uviedol, že predmet diela, t. j. vytvorenie grafického návrhu webu a e-shopu www.luckyone.sk, je uvedený na priložených faktúrach z 25.5.2015 a 16.12.2015, kde sú špecifikované služby, ktoré boli dodané. Prihlasovateľ odmietol tvrdenie podávateľa pripomienok, že predmetom služieb bolo aj zaregistrovanie domény luckyone.sk pre podávateľa pripomienok. Prihlasovateľ k uvedenému dodal, že klientom spracováva všeobecnú cenovú ponuku na základe jednotnej šablóny.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ poukázal tiež na to, že podávateľovi pripomienok poskytol informácie o dostupnosti domén na registráciu, o ktoré ho požiadal a v októbri 2015 podávateľ pripomienok prejavil záujem využívať doménu luckyone.sk, ktorú vlastnil a dohodli sa na jej prenájme a prenájme webhostingového priestoru za finančnú odplatu. Prihlasovateľ 5.10.2015 zriadil podávateľovi pripomienok prístupy k administrácii dátového priestoru, o čom ho informoval e-mailom. Podávateľ pripomienok dielo prevzal, odsúhlasil, zaplatil a využíval. Ku dňu prevzatia podávateľ pripomienok neprejavil záujem doménu odkúpiť a rozhodol sa doménu a webhostingový priestor prenajať si na obdobie jedného roka od 3/2016 do 2/2017. Spolupráca sa však časom zhoršovala a prihlasovateľ sa rozhodol ju ukončiť, a teda nepredĺžil mu prenájom svojej domény po uplynutí uvedeného obdobia, o čom bol podávateľ pripomienok informovaný 20.2.2017.

Prihlasovateľ potvrdil, že Lucia Kopečná podala 13.4.2017 na konateľa firmy prihlasovateľa trestné oznámenie zo spáchania prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona, ktoré však bolo 11.5.2017 v plnom rozsahu odmietnuté s odôvodnením, že nebol dôvod na začatie trestného stíhania a zároveň odmietol tvrdenia podávateľa pripomienok o tom, že zverejnené označenie nebolo podané v dobrej viere a je v rozpore s dobrými mravmi.

V závere svojho stanoviska prihlasovateľ na základe všetkých uvedených skutočností žiadal o zamietnutie vznesených pripomienok v plnom rozsahu a zápis zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Dňa 26.6.2018 zaslal úrad prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia pripomienok, ku ktorej sa mal možnosť vyjadriť v lehote do 2.9.2018.

Prihlasovateľ 2.9.2018 zaslal nesúhlasné stanovisko k výsledku posúdenia pripomienok, v ktorom zopakoval známe skutočnosti, ktoré boli úradom už vyhodnotené, okrem výhrady využitia štatistiky z internetovej adresy <http://web.archive.org>, ktorej výpovedná hodnota je podľa prihlasovateľa irelevantná a úrad by ju nemal brať do úvahy ako dôkaz a argument pri odôvodnení rozhodnutia.

Prihlasovateľ svoje konanie nepovažoval za špekulatívne a zamerané proti podávateľovi pripomienok, ale podaním prihlášky zverejneného označenia si chce chrániť svoje obchodné, ekonomické a marketingové záujmy bez toho, aby obmedzoval iné podnikateľské subjekty. Naopak, aktivity podávateľa pripomienok vyhodnotil ako smerujúce k poškodeniu jeho dobrého mena a spôsobeniu ujmy.

V závere svojho vyjadrenia opätovne žiadal, aby úrad pripomienky proti zápisu predmetného označenia posúdil ako nedôvodné.

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

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihladne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

V konaní o pripomienkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „LuckyOne“, číslo spisu POZ 986-2017, bola podaná 21.4.2017 spoločnosťou EDMAX, s. r. o., Thurzova 969/12, 014 01 Bytča 1 pre tovary a služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že podávateľom pripomienok je Lucia Kopečná – LuckyOne, Poľná 3, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri pod obchodným menom Lucia Kopečná – LuckyOne od 1.1.2015 pre predmet podnikania odevná výroba, oprava odevov, textilu a bytového textilu, výroba mydla a ďalších čistiacich a toaletných prípravkov, reklamné a marketingové služby, maloobchod a veľkoobchod a ktorá poukazovala na vytvorenie vlastnej značky „LuckyOne“, ktorej názov je odvodený od jej mena – Lucia.

Podávateľ pripomienok podal pripomienky podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. z dôvodu naplnenia podmienok § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (ex offa) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vnútorné presvedčenie konajúceho je subjektívnou kategóriou, ktorá nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodíť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha prihlasovanej ochrannej známky alebo vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho zhodného označenia. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb.

Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické s označením podávateľa pripomienok, svedčí o tom, že zhodnosť označeni nie je náhodná.

Inštitút dobrej viery, resp. *vice versa* zlej viery prihlasovateľa zakotvený v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sa uplatní aj pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej známky“, ktorou jej prihlasovateľ zamýšľa bez zjavne opodstatneného dôvodu brániť v užívaní označenia iným osobám či dosiahnuť za týchto podmienok zisk z neskoršej transakcie.

Z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že neexistencia dobrej viery prihlasovateľa sa musí posudzovať celkovo, a to s prihliadnutím na všetky relevantné faktory daného prípadu, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, akými je okrem iného skutočnosť, že prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu. Okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa takéto označenie, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie nie dobrej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti danej veci (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 27. júna 2013 vo veci C-320/12, bod 36).

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

Podávateľ pripomienok založil svoje pripomienky na viacerých skutočnostiach, a to, že v roku 2014 začal s podnikaním v odevnej výrobe a vytvoril si vlastnú značku LuckyOne, ktorá je podľa jeho slov odvodená od mena – Lucia. Od 1.1.2015 má v živnostenskom registri zaregistrovaný predmet podnikania na obchodné meno Lucia Kopečná – LuckyOne, čo doložil dôkazom v prílohe č. 1 – Výpisom zo živnostenského registra. Ďalej uviedol, že pre svoje podnikateľské aktivity a na prezentáciu svojich výrobkov potreboval webovú stránku a e-shop. V tejto veci poverila Lucia Kopečná svoju matku, ktorá podľa podávateľa pripomienok vo februári 2015 kontaktovala firmu prihlasovateľa. Uvedené však nebolo doložené žiadnym dokladom. Stretnutie s prihlasovateľom sa uskutočnilo 13.5.2017, čo je skutočnosť, ktorú potvrdil aj prihlasovateľ. Na základe uvedeného stretnutia zaslal prihlasovateľ podávateľovi pripomienok cenovú ponuku (príloha č. 6) zo 14.5.2015, ktorá obsahovala v bode 5 v časti modul/služba položku „administratívne úkony v mene klienta – registrácia domény“ a v časti popis a rozsah položku „zaregistrovanie domény luckyone.sk“ v cene 33 eur/ks. Podávateľ pripomienok uviedol, že na základe toho sa domnieval, že je majiteľom predmetnej domény a prihlasovateľ bude túto len spravovať v jeho mene ako registrátor domény. Následne podávateľ pripomienok na doméne luckyone.sk hosťoval v období od 3/2016 do 2/2017 s vedomím, že predmetná doména je registrovaná na jeho meno. Po skončení tohto obdobia bola spolupráca ukončená z dôvodu vzájomných nezhôd. Následne sa podávateľ pripomienok snažil presunúť doménu a webhosting k inému správcovi domény, ale vtedy sa dozvedel, že majiteľom domény luckyone.sk je prihlasovateľ. Podávateľ pripomienok následne 13.4.2017 podal trestné oznámenie na prihlasovateľa z dôvodu spáchania prečinu podvodu a zneužitia informácií v obchodnom styku. Prihlasovateľ podal prihlášku zverejneného označenia 21.4.2017.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k predmetným pripomienkam nesúhlasil s tvrdeniami podávateľa pripomienok a kriticky sa vyjadril o spolupráci s podávateľom pripomienok počas obdobia, keď u neho hosťoval svoj web. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné pripomienky boli podané s cieľom zablokovať registráciu ochrannej známky a následnými úkonmi pripraviť prihlasovateľa o doménu luckyone.sk, ktorej bol od 22.2.2015 vlastníkom (príloha č. 1 od prihlasovateľa), a to podľa neho pred akýmkoľvek kontaktom s podávateľom pripomienok.

Čo sa týka povahy sporných označení je možné uviesť, že v tomto prípade ide o identické označenia tvoriace zverejnené označenie a časť obchodného mena podávateľa pripomienok. Úrad zároveň nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že výraz „LuckyOne“ je len anglickým ekvivalentom výrazov „LuckyMan“, „LuckyGuy“, ale uvádza, že ho nemožno pokladať za bežne používaný a rozšírený v Slovenskej republike do tej miery, že jeho registráciu ako označenia používaného v obchodnom styku podávateľom pripomienok a súčasne názvu domény prihlasovateľom 22.2.2015, t. j. takmer v rovnakom čase, by mohol považovať za náhodnú. V tomto

svetle je potrebné potom vnímať aj tvrdenie podávateľa pripomienok o kontaktovaní prihlasovateľa vo februári 2015, aj keď nebolo doložené dôkazom.

Ďalej bolo potrebné posúdiť ďalšiu skutočnosť, ktorá tiež predchádzala podaniu prihlášky na zverejnené označenie, a to vlastníctvo domény luckyone.sk. V tomto prípade sa dôležitou a spornou javí skutočnosť, či a ako prihlasovateľ informoval podávateľa pripomienok o tom, že doménu luckyone.sk, o ktorú mal podávateľ pripomienok záujem, má od 22.2.2015 zaregistrovanú pre seba. Prihlasovateľ uviedol, že informoval podávateľa pripomienok o vlastníctve uvedenej domény už na stretnutí 13.5.2015 a ponúkol mu možnosť jej využitia. Uvedené tvrdenie jednak poprel podávateľ pripomienok, ale čo je podstatné, táto skutočnosť zo žiadnych predložených dôkazov nevyplývala a ani s nimi nebola v súlade. Napríklad skutočnosť, že prihlasovateľ zapracoval položku o registrácii domény pre klienta, t. j. podávateľa pripomienok, do cenovej ponuky zo 14.5.2015 tiež neodzrkadľovala fakt, z ktorého by mohlo byť podávateľovi pripomienok zrejmé, že doména bola vo vlastníctve prihlasovateľa. Tvrdenie, že prihlasovateľ informoval podávateľa pripomienok o skutočnostiach týkajúcich sa vlastníctva domény nepodporovala ani ďalšia skutočnosť vyplývajúca zo vzájomnej e-mailovej komunikácie medzi podávateľom pripomienok a prihlasovateľom z 25.8.2015 (príloha 6 od prihlasovateľa), v ktorej prihlasovateľ zaslal podávateľovi pripomienok informáciu o dostupnosti domén, medzi inými aj domény luckyone.sk. Z tejto informácie bolo zrejmé len to, že doména luckyone.sk bola v tom čase už rezervovaná, avšak ani z tohto mailu nevyplývalo, že by prihlasovateľ aspoň vtedy upozornil podávateľa pripomienok, že vlastníkom domény luckyone.sk je on, resp. že je rezervovaná na jeho meno. Skôr možno logicky predpokladať, že by ju vôbec neuvádzal, lebo by obom malo byť známe, že dostupná nie je. Podobne tvrdenie prihlasovateľa o tom, že podávateľ pripomienok počas tvorby webu ešte nevedel, akú doménu bude pre svoj pripravovaný e-shop používať, a len v októbri 2015 prejavil záujem využívať doménu prihlasovateľa luckyone.sk, a preto sa dohodli na jej prenájme (webhostingu), tiež zo žiadnych dokladov nevyplývalo a odporovali tomu aj ďalšie doložené skutočnosti, a to najmä to, že už od 1.1.2015 (teda preukázateľne pred akýmkoľvek kontaktom s prihlasovateľom) si podávateľ pripomienok zaregistroval obchodné meno s týmto prívlastkom a ďalej aj to, že si dal zaregistrovať pokladňu na obchodné meno LuckyOne 27.5.2015 (príloha č. 2) a tiež vyhotovíť logo s týmto označením pred dňom 2.7.2015 u firmy Cameleo (príloha č. 3), t. j. preukázateľne podnikal kroky, ktoré svedčili o úmysle rozvíjať podnikanie práve s týmto označením, a to skôr ako v októbri či auguste 2015, ako to tvrdil prihlasovateľ.

Prihlasovateľ ďalej k vlastníctvu domény v odpovedi na pripomienky a námietky konštatoval, že doménu si registroval s úmyslom využívať ju v obchodnej činnosti pre seba a predložil kópiu kupónov a kópiu svojej webovej stránky, kde je uvedená akcia s označením „LuckyOne“. K tomuto tvrdeniu a predloženým dôkazom je však potrebné uviesť, že samotný dôkaz „kupóny“, ktoré sa mali týkať marketingovej kampane platnej do 24.12.2014 pri objednávke nového webu, jednak nepreukazuje používanie označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, keďže nie je ďalej doložené (napr. faktúrami, letákmi, recenziami a pod.), akým spôsobom sa mali o nej spotrebiteľia dozvedieť, a či a v akom rozsahu bola akcia spotrebiteľmi naozaj využitá. Ďalší dôkaz - predložená kópia webovej stránky prihlasovateľa síce obsahuje odkaz na prebiehajúcu akciu s označením „LuckyOne“, avšak zo samotného dôkazu nebolo možné zistiť v akom čase bola takáto akcia ponúkaná. Úrad teda pomocou webového archívu overil dostupnosť webovej stránky prihlasovateľa a zverejnenie akcie „LuckyOne“ prostredníctvom webovej adresy [www.edmax.sk/luckyone](http://www.edmax.sk/luckyone), ktorá bola uvedená na kupónoch, a zistil, že webová stránka s takouto adresou bola dostupná prvýkrát až 8.2.2018, čo je dátum veľmi vzdialený od údajnej akcie, ale najmä od registrácie domény, ktorú si mal prihlasovateľ, podľa jeho vyjadrenia, zaregistrovať preto, aby ju ďalej využíval vo svojej obchodnej činnosti. Podobne bola kontrolovaná dostupnosť linku <https://web.archive.org/web/20180103135031/https://www.edmax.sk/akcia> na predloženej nedatovanej kopii web stránky, pričom bolo zistené, že preukazovala použitie slovného spojenia LuckyOne na stránkach prihlasovateľa prvýkrát až 3.1.2018, teda takmer 3 roky po registrácii domény luckyone.sk a takmer rok po podaní prihlášky zverejneného označenia. To znamená, že zo žiadnych dokladov nevyplývalo, že by prihlasovateľ využíval označenie „LuckyOne“ v spojitosti so svojou podnikateľskou činnosťou pred podaním prihlášky ochrannej známky, resp. pred registráciou domény, či registráciou obchodného mena so zhodným prívlastkom podávateľom pripomienok.

Z komplexnej analýzy argumentov ako aj z dôkazov podávateľa pripomienok a prihlasovateľa jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach vyplynulo, že podávateľ pripomienok sa preukázateľne stal užívateľom obchodného mena obsahujúceho označenie „LuckyOne“, t. j. zhodného ako zverejnené označenie, ešte pred registráciou domény luckyone.sk prihlasovateľom. Zároveň nebola prihlasovateľom nijako preukázaná skutočnosť, že svojho klienta, ktorý mal záujem o rovnakú doménu a e-shop informoval o tom, že on už je vlastníkom takejto domény. Vo vzťahu ku konaniu prihlasovateľa, ktorý sa v čase, keď už bol vlastníkom

domény luckyone.sk zaviazal vytvorit' pre svojho klienta e-shop a webovú stránku s rovnakým názvom, ako je názov jeho domény, nie je veľmi dôvodné hovoriť ako o štandardnej marketingovej stratégii a ochrane záujmov a vlastníckych práv vyplývajúcich z vlastníctva domény, o čom nasvedčuje aj spor medzi účastníkmi konania, ktorý vyústil až do podania trestného oznámenia. Tieto skutočnosti súhrnne poukazujú na špekulatívne podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere, keďže nastalo až ako následok konfliktu a ukončenia spolupráce s podávateľom pripomienok, t. j. v čase, keď jednoznačne vedel, že takéto označenie podávateľ pripomienok pri svojej obchodnej činnosti dlhšiu dobu používa. Prihlasovateľ mal snahu prihlásiť si a začať využívať označenie, ktoré v spojitosti so svojou činnosťou používal už dlhšiu dobu iný subjekt, čím možno podanie prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie v jeho vlastný prospech. Takýmto konaním by prihlasovateľ mohol spôsobiť ujmu podávateľovi pripomienok spočívajúcu v blokácii používania označenia na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ si pritom v čase podania prihlášky zverejneného označenia bol týchto skutočností vedomý.

K uvedeným záverom a niektorým tvrdeniam prihlasovateľa je ešte potrebné uviesť, že predmetom konania pred úradom je posúdenie zlej viery pri podaní prihlášky na zverejnené označenie, čo je skutočnosť nezávislá od zapísaných tovarov a služieb podávateľa pripomienok v živnostenskom registri a prihlasovaných tovarov a služieb prihlasovateľa, a ani sa neposudzuje pravdepodobnosť zámény označení na trhu. Rovnako toto konanie sa netýka iných prihlásených ochranných známk alebo zapísaných ochranných známk podávateľa pripomienok alebo prihlasovateľa. Taktiež úrad neposudzuje podmienky konania vo vzťahu k trestnému oznámeniu.

K výhrade prihlasovateľa o využití štatistiky z internetovej adresy <http://web.archive.org>, ktorej výpovedná hodnota podľa prihlasovateľa je irelevantná, je možné uviesť, že uvedený nástroj na monitorovanie, resp. indexovanie webových stránok je bežne využívaný aj medzinárodnými organizáciami v oblasti duševného vlastníctva na preukázanie dostupnosti a využítí konkrétnej webovej adresy pri overovaní časovej relevancie predložených dôkazov. Dôležitá je však skutočnosť, že prihlasovateľ nielen týmito, ale ani žiadnymi inými relevantnými dôkazmi nepreukázal, že by využíval pri svojej podnikateľskej činnosti označenie „LuckyOne“ pred registráciou obchodného mena podávateľa pripomienok alebo pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. pred registráciou domény s rovnakým názvom.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti úrad dospel k záveru, že pripomienky proti zápisu slovného označenia „LuckyOne“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 986-2017, sú dôvodné a prihlásené označenie nespĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručit:  
EDMAX, s.r.o.  
Thurzova 969/12  
014 01 Bytča 1