



Banská Bystrica 21. 7. 2020
OZ 199601/I-29-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Slovenský olympijský a športový výbor, občianske združenie, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Jánom Havlátom, Advokátska kancelária HAVLÁT & PARTNERS, Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 199601 „Slovenský dom“ majiteľa Slovenský dom a. s., Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 199601 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 2.7.2019 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 199601 „Slovenský dom“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 6, 11, 19, 35, 36, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že ako člen medzinárodného olympijského hnutia má postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty, v rámci svojej činnosti riadi a zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov, zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách a iných súťažiach. Ďalej poukázal na všeobecne známu skutočnosť, že v rámci organizácie každých olympijských hier v rámci svojej pôsobnosti zriaďuje v dejisku olympijských hier tzv. „Slovak house“ alebo „Slovenský dom“, v ktorom sa zdržujú slovenskí fanúšikovia, športovci, prezentuje sa v ňom Slovenská republika, jej zvyky, tradície a kultúra a tradícia zriaďovania „Slovak house“/ „Slovenského domu“ v dejisku olympijských hier trvá už od roku 1998, k čomu predložil dve fotografie z olympijských hier.

Navrhovateľ s poukazom na uvedené konštatoval, že napadnutá ochranná známka poškodzuje jeho práva ako oprávneného držiteľa nezapísaného označenia a súčasne nespĺňa základné podmienky zápisnej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle § 1 pretože absentuje jej spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb druhej osoby, je tvorená označením, resp. údajmi, ktoré slúžia na určenie zemepisného pôvodu a ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku a súčasne užívateľom tohto, v čase zápisu, nezapísaného označenia (používaného od roku 1998) bol nepochybne navrhovateľ, čo je všeobecne známou skutočnosťou minimálne na území Slovenskej republiky. S ohľadom na uvedené napadnutá ochranná známka podľa navrhovateľa v čase zápisu nemohla spĺňať podmienky na zápis. Navrhovateľ uviedol všeobecne platné závery o rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a v tejto súvislosti citoval z niektorých rozsudkov Najvyššieho súdu SR a aj z metodiky konania úradu, v ktorej sa podľa neho zdôrazňuje práve verejný

záujem na tom, aby všeobecne opisné označenia boli dostupné všetkým subjektom na trhu a neúmerne ich zapísaním neobmedzovali.

Navrhovateľ konštatoval, že zapísané označenie nesmie v žiadnom prípade obsahovať zemepisné označenie, najmä nesmie byť tvorené výlučne výrazmi, ktoré sú bežné, či už v hovorovom jazyku alebo obchodných zvyklostiach, čím sa zabráni možnosti, aby si niektorý z výrobcov zapísal ochrannú známku pod druhovým menom tovaru a využil svoje práva k ochrannej známke na sťaženie pozície konkurencie na trhu.

Navrhovateľ ďalej konkrétne poukázal na to, že napadnutá ochranná známka sa skladá z dvoch slov „Slovenský dom“, pričom prvá časť obsahuje zemepisné označenie priradujúce dom určitým spôsobom k Slovenskej republike, druhá časť naopak obsahuje všeobecné označenie akejkoľvek budovy, slúžiacej na bývanie, resp. vyjadruje označenie akejkoľvek nehnuteľnosti. Podľa navrhovateľa je zrejmé, že význam tohto slovného spojenia je v spoločnosti všeobecne známy a bežne používaný ako označenie miesta, kde sa poskytujú spravidla tovary alebo služby charakterizujúce určitým spôsobom Slovenskú republiku, jej kultúru, folklór, tradície, predaj slovenských jedál, nápojov, tradičného slovenského oblečenia (napr. reštaurácie „Slovak house“, „Slovak pub“, názvom „Slovenský dom“ označuje spoločnosť IDEALNE DOMY s. r. o. svoj produkt v tradičnej slovenskej vizualizácii a pod.). Navrhovateľ poukázal na rozhodovaciu prax úradu pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti a citoval z rozhodnutí úradu týkajúcich sa slovného označenia „MORAVSKÁ HRUŠKA“ a kombinovaného označenia akutality.sk (POZ 1426-2011 II/91-2015 a POZ 1236-2011 II/90-2015).

Navrhovateľ uviedol, že pri pojme „Slovenský dom“ ide o všeobecné označenie, ktoré automaticky každá osoba vníma ako slovné spojenie označujúce miesto/nehnuteľnosť, v ktorej sa určitým spôsobom prezentuje slovenská kultúra, folklór, jedlo, nápoje, hudba a pod. Poukázal na to, že na takýto účel slúži aj Slovenský dom v olympijskej dedine, ktorý zriaďuje navrhovateľ. Podotkol, že nemožno ani tvrdiť, že by tento pojem používal majiteľ tak, že si ho bežný spotrebiteľ spojí práve s tovarom alebo službou majiteľa, teda že umožní vykonať spotrebiteľovi výber medzi tovarmi a službami majiteľa a inými tovarmi a službami rovnakého druhu. Podľa navrhovateľa, ak si už spotrebiteľ alebo široká verejnosť tento pojem s niečím spojí, tak skôr so Slovenským domom, ktorý pravidelne zriaďuje navrhovateľ pri príležitosti konania olympijských hier v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi, ktorým bol aj majiteľ, alebo s akýmkoľvek inými spravidla reštauračnými zariadeniami. Navrhovateľ uviedol, že nie je možné priznať ochranu slovnému označeniu „Slovenský dom“ výlučne jednej osobe, pretože sa tým v používaní tohto bežného pojmu bez rozlišovacej spôsobilosti, navyše obsahujúceho zemepisné označenie, obmedzujú všetky subjekty, ktoré by mohli takéto označenie z titulu svojej činnosti viažucej sa k Slovenskej republike a jej tradíciám použiť. Navrhovateľ uviedol, že ak by označenie „Slovenský dom“ označovalo špecifický druh tovaru, ktorý neevokuje nehnuteľnosť, mohlo by takéto označenie byť prípustné aj vo forme ochrannej známky. Slovo „Slovenský dom“ je však v spoločnosti všeobecne známe, má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, navyše obsahuje zemepisné označenie, je dokonca bežné v jazyku a vnímaní širokej verejnosti ako nehnuteľnosť spojená s tradíciami Slovenskej republiky, a teda nespĺňa základnú podmienku na zápis a existuje dôvod na jej vyhlásenie za neplatnú.

Navrhovateľ v rámci odôvodnenia uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach konštatoval, že označenie „Slovak house“ alebo „Slovenský dom“ používa práve v súvislosti so zriaďovaním Slovenského domu na olympijských hrách a je používaný ním ako subjektom, ktorý zastupuje Slovenskú republiku v súvislosti s organizáciou olympijských hier, čo je širokej verejnosti všeobecne známou skutočnosťou. Poukázal na to, že vo vzťahu k všeobecne známej skutočnosti nie je potrebné vykonávať dokazovanie, čo potvrdil vo svojom rozhodnutí sp. zn. 3Sžhuv/5,6/2013 Najvyšší súd SR (pozn. vo veci ochrannej známky „Tuzemák“), v ktorom súd uviedol, že skutočnosť, že „Tuzemák“ je synonymom pre tuzemský rum hodnotí ako všeobecne známou skutočnosť, ktorú nie je potrebné dokazovať.

Navrhovateľ v závere uviedol, že je zrejmé, že používal nezapísané označenie „Slovak house“ a/alebo „Slovenský dom“ ešte pred podaním prihlášky, teda omnoho skôr ako si ho dal ako ochrannú známku zapísať majiteľ. Toto označenie sa pritom stalo minimálne na území Slovenskej republiky všeobecne známe a je spojené s existenciou „Slovak house“/ „Slovenského domu“ v olympijskej dedine, ktorého zriadenie a existenciu pri príležitosti olympijských hier zabezpečoval navrhovateľ, teda je naplnený dôvod v zmysle § 7 písm. f) v nadväznosti na ustanovenie § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených dôvodov navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 1.8.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva úradu bola majiteľovi doručená 17.8.2019. Majiteľ sa v stanovenej lehote do 8.10.2019 k návrhu nevyjadril ani nepožiadaval o predĺženie lehoty.

Listom úradu zo 14.1.2020 bol majiteľ v súvislosti s uplatneným dôvodom § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vyzvaný na predloženie dôkazov o používaní napadnutej ochrannej známky z dôvodu, že mohlo dôjsť k naplneniu podmienok ustanovenia § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach (Strpenie používania neskoršej ochrannej známky). Majiteľ bol poučený, že v prípade ak nepredloží dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky, úrad nebude prihliadať na ustanovenie § 35a ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Majiteľ sa v stanovenej lehote do 21.3.2020 k výzve úradu nevyjadril a nepredložil požadované dôkazy.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 199601 „Slovenský dom“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Slovenský dom a. s., Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava, s právom prednosti od 26.3.2001 bola 9.7.2002 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „*stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové lišty, kovový stavbársky materiál, káble a dróty s výnimkou elektrických z obyčajných kovov; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 6, pre tovary „*zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; parné kotly; zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofory, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na vianočné stromčeky*“ v triede 11, pre tovary „*nekovové stavebné materiály; nekovové dvere, okná, brány, balkóny; nekovové žalúzie; drevo stavebné, drevo ako polotovar, trámy, fošne a dosky; dyhy; montované domy; stavebné sklo, dlaždice a kachličky; parkety*“ v triede 19, pre služby „*obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, organizovanie výstav na reklamné účely; rozširovanie reklamných oznamov; komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu; vedenie účtovníctva; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo, služby v obchodnej činnosti*“ v triede 35, pre služby „*realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, lízing*“ v triede 36, pre služby „*prenájom stavebných strojov a zariadení, prenájom demolizačných strojov a zariadení; inžinierska činnosť v stavebníctve*“ v triede 37, pre služby „*prenájom vozidiel; prenájom dopravných zariadení a strojov*“ v triede 39 a pre služby „*inžinierska činnosť; prenájom zariadení a prístrojov výpočtovej techniky; faktoring a forfajting*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 9.7.2002, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb.

Podľa § 2 ods. 1 písm. d) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorená označením, resp. údajmi, ktoré slúžia na určenie zemepisného pôvodu, a označeniami, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku. Podľa navrhovateľa je význam slovného spojenia „Slovenský dom“ v spoločnosti všeobecne známy a bežne používaný ako označenie miesta, kde sa poskytujú spravidla tovary alebo služby charakterizujúce určitým spôsobom Slovenskú republiku (kultúru, folklór, tradície, predaj slovenských jedál, nápojov, tradičného slovenského oblečenia). Napadnutá ochranná známka je tvorená označením bežným v jazyku a vnímaná širokou verejnosťou ako nehnuteľnosť spojená s tradíciami Slovenskej republiky a na takýto účel slúži aj Slovenský dom v olympijskej dedine, ktorý navrhovateľ zriaďuje.

V súvislosti s uplatneným dôvodom § 2 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je potrebné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Medzi označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., možno zaradiť napr. označenia, ktoré pozostávajú len zo slovného označenia priamo opisujúceho tovar, či označenia tvorené len z obvyčajného vyobrazenia tovaru. V zásade rozlišovaciu spôsobilosť nemajú ani označenia pozostávajúce zo zhluku čísel, písmen, či znakov alebo označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami o tovaroch a nemajú grafické spracovanie, ktoré by im istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti dodalo.

Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. sú tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk. Rovnako prihlásené označenie, ktoré obsahuje čisto slovný údaj používaný v bežnej slovnej zásobe bez iných rozlišovacích prvkov nemôže v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu. Značky alebo označenia obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. sú určené na používanie mnohými subjektmi, preto sa nemôžu stať predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisných podmienok v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia samotného, ktorá musí byť posúdená z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia. Pri celkovom posúdení existencie rozlišovacej spôsobilosti označenia je nutné zohľadniť, že každé označenie je posudzované ako celok, preto nemusí byť rozhodujúca skutočnosť, že označenie

obsahuje prvky, ktoré samostatne vo vzťahu k tovarom a službám nimi označovanými, disponujú nízkou alebo žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou. Zápisná výlučka v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zamedzuje zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré poukazujú na niektorú z vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada. Účelom prekážky zápisnej spôsobilosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm. d) je zabezpečenie, aby sa označenia bežne používané v jazyku výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva jedného subjektu.

Pokiaľ ide o vecné posúdenie uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, na úvod je potrebné zdôrazniť, že pri skúmaní jeho dôvodnosti je rozhodujúci okamih zápisu napadnutej ochrannej známky do registra. V preskúvanom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, či napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra 9.7.2002 predstavovala označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, označenie tvorené výlučne značkami alebo údajmi slúžiacimi v obchode na určenie druhu, príp. iných vlastností tovarov, či označenie pozostávajúce výlučne zo značiek a označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo v obchodných zvyklostiach, a či ju už v tomto období uvedeným spôsobom vnímal aj spotrebiteľ tovarov a služieb, pre ktoré bola zapísaná do registra.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená z dvoch slov „Slovenský“ a „dom“. Jej prvý slovný prvok tvorí zemepisné označenie týkajúce sa Slovenska, Slovákov a druhý, slovo „dom“, označuje budovu, stavbu na bývanie. Význam toho slovného spojenia ako celku bude spotrebiteľmi vnímaný ako budova či stavba na Slovensku. Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triedach 6, 11 a 19, predstavujúce stavebné materiály, železiarsky tovar, resp. inštaláčny zariadenia určené na stavbu domu, ďalej pre služby v triede 35 týkajúce sa poskytovania služieb obchodného charakteru, reklamy, sprostredkovania tovarov, pre služby v triede 36 vzťahujúce sa k realitným službám, správe a obchodovaniu s nehnuteľnosťami, pre služby v triedach 37, 39 a 42 týkajúce sa inžinierskej činnosti, okrem iného aj v stavebníctve, prenájmu stavebných strojov, dopravných zariadení, strojov, výpočtovej techniky. Cieľovou verejnosťou je v tomto prípade širšia laická verejnosť, ktorá môže využívať časť predmetných služieb, resp. nakupovať vymenované tovary, ale aj odborná verejnosť, napr. zaoberajúca sa stavebníctvom a poskytovaním stavbárskych služieb.

V rámci konania o zápisnej spôsobilosti bola prihláška napadnutej ochrannej známky podrobená vecnému prieskumu a jeho výsledkom bolo, že zo strany úradu nebola vznesená námietka voči jej zápisu do registra z verejnoprávnych dôvodov. Možno uviesť, že jedným z faktorov ovplyvňujúcich posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia bola v tom čase aj skutočnosť, že prihlasovateľ si na ochranu prihlásil označenie, ktoré tvorilo jeho obchodné meno. Pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia je okrem iného potrebné vychádzať zo skutočnosti, aká bola v čase zápisu situácia na trhu v segmente tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, resp. v segmente tovarov a služieb s nimi súvisiacich, a to vo vzťahu k priemernému spotrebiteľovi dotknutých tovarov a služieb. Ako už bolo uvedené, spojenie slovných výrazov „Slovenský“ a „dom“ navodzuje v mysli spotrebiteľov všeobecne akúkoľvek budovu, stavbu - dom na Slovensku a pri označení tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, týmto slovným spojením nie je predpoklad, že spotrebiteľia si pod ním dokážu predstaviť nejaký konkrétny druh tovaru alebo služby, prípadne ich vlastnosti alebo zamýšľaný účel, ktorý by znamenal, že dotknutá verejnosť okamžite pochopí jeho význam ako jednoznačnú a priamu informáciu o zapísaných tovaroch a službách. Hoci slová tvoriace toto slovné spojenie osobitne sú slová všeobecné a s jasným významom, ich spojenie vo vzťahu k zapísaným tovarom nie je opisné, neoznačuje žiadnu z vlastností tovarov či služieb, ani nie je známe, že by pod týmto spojením v mysli spotrebiteľov vzniklo konkrétne prepojenie, napr. na určitý druh stavby, či typ konkrétneho domu, čo by mohlo nepriamo navodzovať či odkazovať na nejakú z vlastností takto označených tovarov a služieb. Zároveň ho vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám nemožno považovať ani za obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach.

Možno poukázať na to, že v preskúvanom prípade ide o ochrannú známku zapísanú do registra ochranných známk v roku 2002 (od jej zápisu uplynulo 18 rokov), teda jej rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle uplatneného dôvodu v návrhu na vyhlásenie neplatnosti je potrebné skúmať s ohľadom na vtedajšiu prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení. S ohľadom na uvedené je nevyhnutné, aby v prípade takto uplatneného návrhu navrhovateľ nielen uviedol dôvody, ktoré podľa neho vedú k záveru o rozpore zápisu ochrannej známky so zákonom, ale musí o tom aj predložiť dôkazné prostriedky. Hoci zákon o ochranných známkach umožňuje vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj z dôvodu, že v čase jej zápisu neboli splnené podmienky na jej zápis, toto je možné len na základe dôkazov preukazujúcich skutkové okolnosti, ktoré úrad v čase zápisu nemal k dispozícii a ktoré by mu umožnili vysloviť v konaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti odlišný záver ako v zápisnom konaní.

Navrhovateľ odôvodňoval podaný návrh tým, že význam slovného spojenia „Slovenský dom“ je v spoločnosti všeobecne známy a bežne používaný ako označenie miesta, kde sa poskytujú spravidla tovary alebo služby charakterizujúce určitým spôsobom Slovenskú republiku (kultúru, folklór, tradície, predaj slovenských jedál, nápojov, tradičného slovenského oblečenia), a že ide o označenie, ktoré automaticky každá osoba vníma ako slovné spojenie označujúce všeobecne miesto/nehnutelnosť, v ktorej sa určitým spôsobom prezentuje slovenská kultúra, folklór, jedlo, nápoje, hudba a pod. Na podporu svojich tvrdení však nepredložil dôkazy preukazujúce, že by si spotrebiteľia slovné spojenie „Slovenský dom“ spájali s ním uvedeným významom, a z ktorých by vyplývalo, aké bolo vnímanie spotrebiteľskej verejnosti v čase zápisu napadnutej ochrannej známky, t. j. v roku 2002. V návrhu len poukázal na to, že spoločnosť IDEALNE DOMY s. r. o. označuje názvom „Slovenský dom“ svoj produkt v tradičnej slovenskej vizualizácii, túto skutočnosť však nepreukázal a nebolo ani preukázané, že predmetná spoločnosť takto označovala svoje tovary a služby v čase pred zápisom napadnutej ochrannej známky. Taktiež fakt, že navrhovateľ v rámci svojej pôsobnosti zriaďuje v dejisku olympijských hier tzv. „Slovak house“ alebo „Slovenský dom“ už od roku 1998, v ktorom sa zdržujú slovenskí fanúšikovia, športovci, prezentuje sa v ňom Slovenská republika, nemožno v prípade posúdenia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, ktorá nie je zapísaná pre služby týkajúce sa organizovania takýchto a podobných podujatí, považovať za relevantnú, navyše navrhovateľ ani túto skutočnosť v konaní nepreukázal, len poukázal na to, že ide o všeobecne známu skutočnosť.

Navrhovateľ sa odvolal na rozhodovaciu prax úradu vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti, konkrétne na rozhodnutie úradu o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „MORAVSKÁ HRUŠKA“ a kombinovanej ochrannej známky „aktuality.sk“. Možno poukázať na to, že predmetné označenia boli posúdené ako označenia s konkrétnym a zreteľným obsahom pre spotrebiteľa vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám (liehovinu s hruškovým destilátom, resp. hruškovým extraktom, ktorá sa vyrába v regióne Moravy, a adresa webovej stránky špecifikujúca jej zameranie). V porovnaní s konaním o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú ide o odlišné prípady, predovšetkým z časového hľadiska, keďže ide o označenia prihlásené s desaťročným rozdielom. Je pritom potrebné podotknúť, že bolo na navrhovateľovi, aby v konaní preukázal, že spotrebiteľská verejnosť vnímala toto slovné spojenie v čase zápisu napadnutej ochrannej známky ako nehnutelnosť, v ktorej sa určitým spôsobom prezentuje slovenská kultúra, folklór, jedlo, nápoje a pod.

V čase zápisu napadnutej ochrannej známky bolo zistené, že predmetné spojenie zemepisného označenia a bežného výrazu na označenie budovy nemá obvyklé prepojenie so zapísanými tovarmi a službami u dotknutej verejnosti. V súčasnosti len na základe argumentov navrhovateľa, avšak bez ich podloženia relevantnými dôkazmi, nie je dôvod predpokladať, že spotrebiteľia pri tovaroch a službách, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, označenie „Slovenský dom“ v roku 2002 vnímali ako označenie miesta, na ktorom sa prezentuje Slovensko, kultúra, tradície a pod., navyše, ak by ho takto aj vnímali, podstatným zostáva to, že napadnutá ochranná známka nie je zapísaná pre takéto tovary a služby.

V tomto prípade je dôvodné konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by napadnutá ochranná známka bola v čase jej zápisu vnímaná v opisnom význame, alebo ako konkrétny údaj o tovare alebo službe, jeho vlastnostiach, kvalite, veľkosti, kvantite, t. j. že by označenie poskytovalo len informáciu o zapísaných tovaroch alebo opisovalo vlastnosti daných tovarov a služieb. Taktiež nie je možné na základe podaného návrhu konštatovať, že slovné spojenie „Slovenský dom“ bolo v relevantnom čase bežne používané v obchodných zvyklostiach či v bežnom jazyku na označovanie zapísaných tovarov a služieb.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola v čase jej zápisu posúdená ako označenie, ktoré disponovalo stupňom rozlišovacej spôsobilosti potrebným na zápis do registra ochranných známk. V tomto konaní nebolo zistené a navrhovateľ nepreukázal, že by napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis, preto možno uviesť, že napadnutá ochranná známka disponovala v čase jej zápisu zákonom vyžadovanou rozlišovacou spôsobilosťou, a teda ako celok nenaplnila zápisné výluky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a preto nie je dôvodné návrhu na vyhlásenie jej neplatnosti v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach vyhovieť.

Posúdenie obmedzenia práv navrhovateľa v dôsledku strpenia podľa § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach majiteľ staršej ochrannej známky alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Účelom ustanovenia § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach je obmedzenie majiteľa staršieho práva žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, resp. brániť v jej používaní, ak napriek používaniu neskoršej ochrannej známky zostal majiteľ staršieho práva určitý čas (viac ako päť rokov) nečinný. To znamená, že majitelia starších práv už nesmú žiadať o vyhlásenie neplatnosti ani nesmú napádať používanie neskorších ochranných známk, ak ich používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali. Zároveň nemožno uplatniť ustanovenie § 35a ods. 1 vedúce k obmedzeniu práv navrhovateľa, ak bolo preukázané, že prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Súčasne je nutné poukázať na to, že strpenie je objektívnou skutočnosťou, ktorá nastane za predpokladu prekrytia a prieniku všetkých predpokladov, ktoré je potrebné vyhodnotiť. Strpenie sa viaže k používaniu neskoršej ochrannej známky samotnej a má dopad, ak k nemu účinne dôjde, na vymenované práva zo staršej ochrannej známky v § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach. Strpenie je pritom právnou skutočnosťou, ktorá ak nastane, znamená pre neskoršiu napadnutú ochrannú známku, že už nikdy nebude subjektom, ktorý používanie neskoršej ochrannej známky strpel, bránené v jej používaní.

Predpoklady strpenia podľa ustanovenia § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach možno vymedziť ako päť podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne, a to

1. zápis neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známk,
2. používanie neskoršej ochrannej známky (nemožno ho jednoducho predpokladať),
3. uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov, kedy je/bola neskoršia ochranná známka používaná,
4. existencia zákonnej možnosti namietat' proti používaniu neskoršej ochrannej známky,
5. vedomosť subjektu strpenia o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky.

Prvou podmienkou, resp. predpokladom na posúdenie obmedzenia práv majiteľa staršej známky v dôsledku strpenia je zápis neskoršej ochrannej známky do registra, ktorú možno považovať za splnenú, pretože napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra 9.7.2002.

Ďalej je pre posúdenie otázky, či navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky, nutné preskúmať naplnenie ďalších podmienok, a to používanie neskoršej ochrannej známky, uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov na území Slovenskej republiky, počas ktorej bola napadnutá ochranná známka používaná a následne od toho sa odvíjajúca vedomosť majiteľa staršej ochrannej známky o tomto používaní.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky bol listom úradu vyzvaný na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky, aby bolo možné preskúmať uvedené podmienky obmedzenia práv navrhovateľa v dôsledku strpenia. Majiteľ v stanovenej lehote nereagoval a nepreukázal, že by používal napadnutú ochrannú známku päť po sebe nasledujúcich rokov. Keďže túto skutočnosť nie je možné len jednoducho predpokladať, nemožno v tomto prípade podmienku používania neskoršej ochrannej známky stanovenu v § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach považovať za naplnenú. S ohľadom na uvedené nemožno konštatovať, že navrhovateľ bol obmedzený vo svojich právach žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb,

na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Navrhovateľ uplatnený dôvod odôvodnil tým, že používa označenie „Slovak house“ alebo „Slovenský dom“ v súvislosti so zriaďovaním Slovenského domu na olympijských hrách, ktorý zriaďuje v dejisku olympijských hier, v ktorom sa zdržujú slovenskí fanúšikovia, športovci, prezentuje sa v ňom Slovenská republika, jej zvyky, tradície a kultúra. Poukázal na to, že tradícia zriaďovania „Slovak house“/ „Slovenského domu“ v dejisku olympijských hier trvá už od roku 1998, o čom predložil dve fotografie. Navrhovateľ uviedol, že skutočnosť, že označenie „Slovak house“ alebo „Slovenský dom“ používa práve v súvislosti so zriaďovaním Slovenského domu na olympijských hrách, a že toto označenie používa navrhovateľ ako subjekt, ktorý zastupuje Slovenskú republiku v súvislosti s organizáciou olympijských hier, je širokej verejnosti všeobecne známou skutočnosťou. Poukázal na to, že vo vzťahu k všeobecne známej skutočnosti nie je potrebné vykonávať dokazovanie, čo potvrdzuje aj rozsudok NS SR vo veci ochrannej známky „Tuzemák“.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému označeniu je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím vznikne právo k tomuto označeniu pre určitého používateľa a jeho tovary a služby.

Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je potrebné posúdiť splnenie viacerých podmienok, a to či používaním skoršieho označenia v obchodnom styku pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby vzniklo právo k tomuto označeniu pre jeho používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti, či podobnosti napadnutej ochrannej známky, zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, ktorá vedie k vzniku pravdepodobnosti zámery na strane verejnosti alebo asociácie napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto dôvodu spočíva na navrhovateľovi.

V súvislosti s dokazovaním v konaniach pred úradom sa uplatňuje ustanovenie § 52 zákona o ochranných známkach, pričom platí vo všeobecnosti a nepozná žiadne výnimky, ktoré by vyplývali z osobitostí a špecifik určitého prípadu. V zmysle predmetného ustanovenia je účastník konania povinný navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení s tým, že úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Úrad pritom hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. Z predmetného je nesporné, že v konaní pred úradom sa neuplatňuje zásada materiálnej pravdy (s ktorou súvisí povinnosť správneho orgánu zabezpečiť si dôkazy), ale vyžaduje sa procesná aktivita účastníkov konania – spočívajúca jednak v povinnosti tvrdenia a jednak v povinnosti predložiť dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti a nesplnenie si týchto povinností má za následok neunesenie bremena tvrdenia a bremena dôkazu, ktoré majú následne vplyv na výsledok konania.

V prípade uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je predmetom posúdenia vznik práva k nezapísanému označeniu pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorý nie je možné v predmetnom konaní predpokladať, ale je povinnosťou navrhovateľa, aby ho v konaní preukázal. Navrhovateľ si v súčasnom konaní uplatnil proti už zapísanej napadnutej ochrannej známke svoje staršie nezapísané označenie, teda v zmysle príslušného zákonného ustanovenia musí na uplatňovanie si práv z neho preukázať určitú formu a kvalitatívny aj kvantitatívny rozsah jeho používania. Inými slovami, v prípade vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú, t. j. v prípade odobratia už raz udeleného a garantovaného práva, musí byť s istotou preukázané, že skoršie právo uplatňované z titulu užívateľa nezapísaného označenia skutočne vzniklo a nezapísané označenie je takej povahy (vnímanie spotrebiteľmi, používanie v určitom rozsahu), že je na jeho základe opodstatnené napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú. S tým je spojená požiadavka na predloženie dokladov spĺňajúcich príslušné

nároky, ochrannú známku nemožno vyhlásiť za neplatnú na základe domnienok, hoci akokoľvek pravdepodobných.

Vznik práva k nezapísanému označeniu ku konkrétnemu dátumu na území Slovenskej republiky, teda skutočnosť, či používanie označenia „Slovenský dom“ navrhovateľom v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky prekročilo hranicu potrebnú na vznik práva k nezapísanému označeniu nie je sama osebe vecnou otázkou, pretože si vyžaduje právne posúdenie niekoľkých vecných ukazovateľov, preto ho nemožno považovať za všeobecne známu skutočnosť. Hoci v konaní bolo zistené, že navrhovateľ je národnou športovou organizáciou, ktorá má vymedzené oprávnenia a úlohy v ustanovení § 25 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ich súčasťou nie je mandát na zriaďovanie Slovenského domu.

Navrhovateľ bol povinný navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení o vzniku práva k nezapísanému označeniu na území Slovenskej republiky v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľom predložené dve fotografie zobrazujú vchod do budovy označenej ako „slovak house“ s typickým čičmanským vzorom. Fotografie nie sú datované, avšak je na nich zachytený Andrej Kiska, ktorý sa stal v roku 2014 prezidentom Slovenskej republiky, z čoho možno usúdiť, že ide o fotografiu z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Úrad nemôže vyhľadávať dôkazy na preukázanie tvrdení účastníkov konania, navrhovateľ opomenul zásadnú skutočnosť, ktorá platí v konaniach vo veciach ochranných známk pred úradom – povinnosť tvrdenia a povinnosť predloženia dôkazov preukazujúcich tvrdené skutočnosti. Je potrebné opätovne zdôrazniť, že nesplnenie si týchto povinností má za následok neunesenie bremena tvrdenia a bremena dôkazu, ktoré majú vplyv na výsledok konania. Žiaden účastník konania nemôže očakávať, že úrad bude v konaní začatom na návrh tretej osoby vyhľadávať relevantné informácie namiesto účastníka. Navyše uvedené by bolo v rozpore so zásadami správneho konania.

Vzhľadom na predmetne zistenia je nutné konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu, kontinuite a intenzite potrebnej na vznik práva k tomuto nezapísanému označeniu pre konkrétne tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa, čím nebola splnená jedna z kumulatívne vyžadovaných podmienok v prípade uplatnenia si tohto dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a preto nie je potrebné ďalej skúmať naplnenie ostatných podmienok uplatneného ustanovenia. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach tak možno považovať za nedôvodný.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Vladimír Harďoň
podpredseda

Doručit:

JUDr. Ján Havlát, advokát
Rudnayovo nám 1
811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SLOVENSKÝ DOM, a. s.
Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava 3