



Banská Bystrica 8. 4. 2021

OZ 198185/I-16-2021

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. 198185 „Slovak House“ majiteľa ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 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. 198185 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 2.7.2019 doručený návrh na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 198185 „Slovak House“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú 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 § 2 ods. 1 písm. b), c), d) a g) 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 o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 32, 33, 35, 36, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v úvode poukázal na podľa neho všeobecne známu skutočnosť, že v rámci organizácie olympijských hier zriaďuje v dejisku olympijských hier tzv. „Slovak house“ alebo „Slovenský dom“ (ďalej „SD“), v ktorom sa združujú slovenskí fanúšikovia, športovci, prezentuje sa v ňom Slovenská republika, jej zvyky, tradície, kultúra a táto tradícia trvá od roku 1998. Majiteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá reklamnou a propagačnou činnosťou, jedným z jej klientov je aj navrhovateľ, pre ktorého majiteľ v minulosti na základe zmluvného vzťahu niekoľkokrát zabezpečoval propagáciu a organizačnú stránku SD na olympijských hrách. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ nebol v priebehu rokov jedinou agentúrou, ktorá bola pri organizácii SD zmluvným partnerom navrhovateľa, teda nie každý rok to bol práve majiteľ, s kým navrhovateľ spolupracoval.

S poukazom na tieto skutočnosti napadnutá ochranná známka podľa navrhovateľa poškodzuje práva oprávneného užívateľa nezapísaného označenia, ktorým je od roku 1998 navrhovateľ, no predovšetkým nespĺňa základné podmienky zápisnej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a l) zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ vymenoval všeobecne platné závery o rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a v tejto súvislosti citoval z niektorých rozsudkov Najvyššieho súdu SR (ďalej „NS SR“) a 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 neobmedzovali ich neúmerne zápisom. Navrhovateľ podotkol, že na to, aby chránené označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť, nesmie byť deskriptívne, nesmie v žiadnom prípade obsahovať zemepisné označenie a najmä nesmie byť tvorené výlučne výrazmi, ktoré sú bežné, či už v hovorovom jazyku alebo v obchodných zvyklostiach. Navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná

známka je zložená z dvoch slov, slova „SLOVAK“ s významom v slovenskom jazyku „slovenský“ a slova „HOUSE“ v slovenskom jazyku „dom“. Je preto podľa neho zrejme, že obsahuje zemepisné označenie priradujúce dom určitým spôsobom k Slovenskej republike, druhá časť obsahuje všeobecné označenie akejkoľvek budovy, v zásade akejkoľvek nehnuteľnosti. 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“, ďalej názvom „Slovenský dom“ označuje napr. spoločnosť IDEALNE DOMY s. r. o. svoj produkt v tradičnej slovenskej vizualizácii a pod.). Navrhovateľ odkázal na rozhodovaciu prax úradu pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti, citoval z rozhodnutí úradu týkajúcich sa slovného označenia „MORAVSKÁ HRUŠKA“ a obrazového označenia „akutality.sk“ (POZ 1426-2011 II/91-2015, POZ 1236-2011 II/90-2015).

Navrhovateľ opakovane v spojitosti s pojmom „Slovak House“ uviedol, že 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. a poukázal na to, že na takéto účel slúži aj SD v olympijskej dedine, ktorý zriaďuje navrhovateľ. Upozornil, že majiteľ tento pojem nepoužíval tak, že by si ho bežný spotrebiteľ spojil práve s tovarom alebo službou majiteľa a umožnil 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 SD, ktorý pravidelne zriaďuje navrhovateľ pri príležitosti konania olympijských hier v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi, z ktorých jedným bol aj majiteľ. Z uvedeného dôvodu nie je možné v žiadnom prípade, a to bez ohľadu na to, či ho používa už dlhodobo navrhovateľ, priznať ochranu slovnému označeniu „Slovak House“ vo forme ochrannej známky, pretože sa tým v používaní tohto bežného pojmu bez rozlišovacej spôsobilosti, navyše obsahujúceho zemepisné označenie, obmedzujú všetky subjekty, ktoré by ho mohli z titulu svojej činnosti viažucej sa k Slovenskej republike a jej tradíciám použiť. Navrhovateľ konštatoval, že slovné spojenie „Slovak House“ z uvedených dôvodov nespĺňa základnú podmienku na zápis do registra ochranných známok. Existuje tak dôvod na jej vyhlásenie za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, resp. v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z., ktorý bol platný a účinný v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ argumentoval aj tým, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere. Odkázal pritom na rozhodovaciu prax úradu, podľa ktorej konštatovanie o nedostatku dobrej viery prihlasovateľov pramení práve zo skutočností, že prihlasovateľ si je pri podaní prihlášky ochrannej známky vedomý, že prihlásené označenie používa iná osoba (napr. rozhodnutie úradu č. POZ 5274-2014/Z-192-2015, ktorým bolo zamietnuté slovné označenie „POME!“; rozhodnutie POZ 2375-2012/OZ 233694/I-46-2015, ktorým bola ochranná známka č. 233694 „ms.emont elektroinštalácie“ vyhlásená za neplatnú). Navrhovateľ zdôraznil, že používal označenie „Slovak House“ vo vzťahu k olympijským hrám a zriaďovaniu SD už od roku 1998, teda používal ho už 4 roky predtým, ako majiteľ požiadal o zápis. Podľa navrhovateľa z uvedených skutočností a priložených dôkazov vyplýva, že majiteľ bol dlhodobo spolupracujúcim subjektom navrhovateľa, ktorého navrhovateľ zmluvou poveroval organizáciou SD. Majiteľ pri podávaní prihlášky vedel, že slovné spojenie „Slovak House“ je dlhodobo používané navrhovateľom na označenie SD v rámci olympijských hier, napriek tomu si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ podotkol, že aj s ohľadom na zapísané tovary a služby, možno predpokladať, že majiteľ to urobil najmä v úmysle, aby navrhovateľ nemohol realizovať SD s iným subjektom, pretože by tým porušil práva majiteľa napadnutej ochrannej známky. Majiteľ tak pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky zjavne konal bez dobrej viery s cieľom znevýhodniť ostatné subjekty na trhu, ktoré poskytujú takéto služby a ktoré by prichádzali do úvahy ako zmluvní partneri navrhovateľa. Z uvedeného dôvodu podľa navrhovateľa existuje dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú aj v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, resp. § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z., ktorý bol platný v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ však napriek tomu, že označeniu „Slovak House“ chýba rozlišovacia spôsobilosť, uviedol aj argumenty odôvodňujúce vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Pripomenul, že označenie „Slovak House“ alebo „Slovenský dom“ používal práve v súvislosti so zriaďovaním Slovenského domu na olympijských hrách a je používaný ním ako subjektom zastupujúcim Slovenskú republiku v súvislosti s organizáciou olympijských hier, čo je širokej verejnosti všeobecne známa skutočnosť. 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 NS SR (pozn. vo veci ochrannej známky „Tuzemák“), v ktorom konštatoval, že skutočnosť, že „Tuzemák“ je synonymom pre tuzemský rum možno hodnotiť ako všeobecne známu skutočnosť, ktorú nie je potrebné dokazovať.

Navrhovateľ v závere zdôraznil, že používal nezapísané označenie „Slovak House“ a/alebo „Slovenský dom“ ešte pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom sa 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. Je teda naplnený aj dôvod v zmysle § 7 písm. f) v nadväznosti na ustanovenie § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach. Na základe uvedeného 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.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 10.12.2019 uviedol, že podmienky zápisu napadnutej ochrannej známky do registra sa musia posudzovať v čase jej zápisu. Podľa neho napadnutá ochranná známka „Slovak House“ bola v čase zápisu dostatočne fantazijným a kreatívnym označením, ktoré umožňuje individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Zdôraznil, že slovný prvok „House“ nemá v slovenskom jazyku žiadny sémantický význam, v slovenskom jazyku nie je podobný ani jednému zo svojich slovenských ekvivalentov, pričom už samotný výber anglických slov svedčil v čase zápisu napadnutej ochrannej známky o jej dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti. Zdôraznil, že pre slovenských spotrebiteľov, ktorí nepoznajú anglický jazyk, nemohlo byť označenie „Slovak House“ žiadnym spôsobom priamo asociované s prihlásenými tovarmi a službami, pretože medzi nimi a označením „Slovak House“ neexistovala žiadna súvislosť. Ďalej aj v prípade, ak by slovenskí spotrebiteľia so znalosťami anglického jazyka v čase zápisu poznali význam slova „House“ vo význame „dom“ alebo „hostinec“, teda označenia miesta, ani v takom prípade by nešlo o priamy význam vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Majiteľ pripustil, že potenciálne by vo vzťahu k službám „*sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami*“ alebo k tovarom „*alkoholické/nealkoholické nápoje*“ mohol vzniknúť určitý náznak súvislosti, avšak nie dostatočný na konštatovanie absencie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky v čase jej zápisu. Majiteľ na margo tvrdení navrhovateľa, že spojenie „Slovak House“ bolo v čase zápisu všeobecne známym a bežne používaným, predložil výsledky vyhľadávania z internetového vyhľadávača z relevantného obdobia pred podaním a pred zápisom napadnutej ochrannej známky, z ktorých vyplýva, že spotrebiteľ sa s takýmto označením nemohol stretnúť. Majiteľ vyzdvihol, že napadnutá ochranná známka ako celok dosahuje a dosahovala aj v čase zápisu minimálnu, resp. priemernú rozlišovaciu spôsobilosť schopnú zabezpečiť individualizáciu obchodného pôvodu takto označených zapísaných tovarov alebo služieb. Taktiež poukázal na to, že označenie „Slovak House“ nebolo priemernými spotrebiteľmi v čase zápisu vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám vnímané ako obvyklé označenie v bežnom jazyku ani ako označenie obvyklé v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

K uplatnenému dôvodu podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach majiteľ uviedol, že navrhovateľ svoje tvrdenia o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere nepreukázal a nepredložil o tom relevantný dôkaz. Naopak, nositeľom práv a autorom konceptu/projektu „Slovak House“ v rámci olympijských hier je majiteľ. Koncept má historické začiatky v roku 1997, kedy bol prvý raz verejne predstavený v rámci MS v alpskom lyžovaní. Majiteľ ho vypracoval

pre prezentáciu Slovenskej republiky, vytvoril grafickú identitu projektu vo forme loga , zabezpečil organizačnú a výkonnú zložku konceptu a z vlastnej iniciatívy ponúkol pripravený projekt Výboru pre kandidatúru zimných olympijských hier Poprad-Tatry 2006, pre ktorý v roku 1997 tiež zabezpečoval tvorbu loga, ktoré bolo predmetom ochranných známok majiteľa (OZ č. 186203, č. 181442 a č. 181441).

Majiteľ zdôraznil, že projekt s názvom „Slovak House“ je výlučne jeho výtvorom, nešlo o vytvorenie na objednávku, ale o iniciatívu z jeho strany, skoncipoval ho od názvu až po realizáciu, a ako hotový projekt ho ponúkol Výboru pre kandidatúru, na základe čoho začala spolupráca majiteľa s navrhovateľom (dôkaz: prospekt „Slovak House“ v rámci MS v alpskom lyžovaní 1997). Majiteľ uviedol, že po úspešnom pilotnom predstavení konceptu „Slovak House“ sa spolupráca majiteľa a Výboru pre kandidatúru zimných

olympijských hier Poprad-Tatry 2006 rozšírila a projekt bol predstavený na MS v ľadovom hokeji vo Fínsku v roku 1997, celý ho zastrešoval majiteľ (dôkazy: list splnomocnenca vlády SR, zmluva o prenájme priestorov na realizáciu projektu). Majiteľ poukázal na to, že spolupráca medzi ním a navrhovateľom fungovala tak, že Výbor pre kandidatúru (neskôr Slovenský olympijský výbor, alebo Slovenská olympijská marketingová a. s.) poverovali majiteľa zastrešovaním a organizáciou projektu „Slovak House“ a ich spolupráca trvala nasledujúcich 10 rokov (do roku 2006). Používanie označenia „Slovak House“ navrhovateľom tak vyplývalo len zo spolupráce s majiteľom ako autorom a pôvodcom projektu/konceptu „Slovak House“. Majiteľ pripomenul niektoré úspešné výsledky spolupráce pri prezentácii projektu „Slovak House“, a to napr. ZOH v Nagane v Japonsku v roku 1998, zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru v Kórei v roku 1999 (dôkaz: fotografie zo „Slovak House“ z uvedených podujatí). Spolupráca s navrhovateľom podľa majiteľa pokračovala aj v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, konkrétne šlo o LOH v Sydney v roku 2000 a ZOH v Salt Lake City v roku 2002 (dôkaz: fotografia „Slovak House“ zo Sydney s logom majiteľa).

Majiteľ uviedol, že po 4 rokoch prezentácie svojho projektu si podal prihlášky ochranných známk pre slovné aj obrazové označenie „Slovak House“, o čom navrhovateľ vedel a proti ich podaniu nijako nenamietal. Konštatoval, že spolupráca medzi ním a navrhovateľom trvala od roku 1997 do roku 2006, teda nepretržite 10 rokov, preto je podľa majiteľa vylúčené, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2000 bolo zo „špekulatívnych dôvodov“, resp. že by ju podal s cieľom dosiahnuť zisk z tzv. známkovej transakcie alebo s cieľom zneužiť už nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť inej ochrannej známky pre jeho označenie. Konštatoval, že v roku 2014 došlo k obnoveniu ich spolupráce, koncept „Slovak House“ dostal nový názov „Slovak Point“, ktorý bol majiteľom tiež chránený ako ochranná známka, a to s plným vedomím navrhovateľa (OZ č. 237989 a OZ č. 237988). Spolupráca majiteľa s navrhovateľom



pokračovala, v roku 2016 došlo k redizajnu loga, ktoré bolo zapísané ako ochranná známka č. 244288 pre majiteľa, pričom ide o totožné označenie, ktoré je zobrazené na fotografii priloženej ako dôkaz k návrhu. Majiteľ podotkol, že do roku 2018 boli s navrhovateľom obchodnými partnermi, počas 14-ročnej spolupráce navrhovateľ nepodnikol kroky proti napadnutej ochrannej známke a cieľom návrhu je len vylúčenie majiteľa z dlhoročnej spolupráce pri projekte.

Podľa majiteľa navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno na preukázanie nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a neexistuje dôvod na jej vyhlásenie za neplatnú z dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Majiteľ nesúhlasil s tým, že používanie označenia „Slovak House“ v rozhodnom období bolo všeobecne známou skutočnosťou, podľa neho aj z predloženého vyhľadávania v internetovom prehľadávači vyplýva, že priemerný spotrebiteľ sa s týmto označením pre zapísané tovary a služby v čase podania prihlášky nemohol stretnúť. Zopakoval, že navrhovateľ používal toto označenie pred dátumom podania napadnutej ochrannej známky, pretože spolupracoval s majiteľom, používanie začalo až v roku 1998 a nositeľom práv, autorom a pôvodcom projektu a konceptu „Slovak House“ je majiteľ.

Majiteľ zdôraznil, že používal označenie „Slovak House“ a logo od roku 1997 a tiež, že podľa § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach by mal úrad návrh v rozsahu uplatnenom podľa dôvodu § 7 písm. f) zamietnuť, pretože navrhovateľ strpel používanie zapísanej napadnutej ochrannej známky počas piatich po sebe nasledujúcich rokov (od zápisu v roku 2002-2007), pričom si bol tohto používania vedomý, o čom svedčí aj 10-ročná spolupráca navrhovateľa a majiteľa v rokoch 1997 - 2006, ktorá bola opätovne obnovená v období od 2014 do 2018. Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu zamietol.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 10.3.2020 reagoval na vyjadrenie majiteľa a uviedol, že podľa neho priradenie významu slovného spojenia „Slovak House“ nemôže byť pre priemerne inteligentného obyvateľa Slovenska neovládajúceho anglický jazyk problematické. Je zrejmé, že označenie „Slovak House“ bez ohľadu na rozsah znalosti anglického jazyka bežný Slováč preloží a chápe ako „slovenský dom“, resp. obdobný výraz charakterizujúci niečo tradične slovenské. Navrhovateľ ďalej zopakoval, že spojenie „slovak house“ je vo všeobecnom chápaní spájané buď so stavbou prezentujúcou typickú slovenskú architektúru, s reštauráciou či barom, v ktorých sa podávajú tradičné slovenské jedlá a nápoje, resp. s budovou, v ktorej sa určitým spôsobom prezentuje Slovenská republika z hľadiska kultúry, tradícií, gastronómie a pod. Toto

označenie podľa navrhovateľa v spojení so zapísanými tovarmi a službami, ktoré môžu slúžiť práve na propagáciu Slovenskej republiky v priestore označenom ako slovenský dom, resp. budú evokovať, že ide o tradičné slovenské nápoje, nemôže mať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a možno ho vnímať ako opisné.

Navrhovateľ podotkol, že rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky zaniká vo vzťahu k službám marketingu a reklamy v spojitosti s olympijskými hrami, kde množstvo krajín takúto prezentáciu robí. Navrhovateľ upozornil, že aj majiteľ uviedol, že inšpiráciou pre vytvorenie slovenského domu boli práve národné domy iných krajín v rámci olympijských hier. Poukázal na to, že Slovenský dom bol zriadený už na olympiáde v Atlante v roku 1996, kedy sa Slovenská republika zúčastnila na olympiáde prvýkrát ako samostatný štát. Skutočnosť, že majiteľ mal tento koncept vymyslieť v roku 1997 v súvislosti s lyžiarskym podujatím v Sestriere preto nepovažuje za pravdivé. S ohľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že spojenie „Slovak House“ ani dnes, ani pred 20 rokmi nemohlo a nemôže evokovať obchodný pôvod tovarov a služieb výlučne vo vzťahu k majiteľovi, pretože ide o slovné spojenie obsahujúce zemepisné označenie a všeobecné označenie bežne používané a označujúce nehnuteľnosť, domovinu, krajinu. Podotkol, že výsledky vyhľadávania z internetu, ktoré predložil majiteľ nemožno považovať za relevantné, na dôkaz čoho predložil výsledok toho istého vyhľadávania, avšak s rozdielnym výsledkom.

Podľa navrhovateľa by napadnutá ochranná známka mohla pre svoju opisnosť brániť v používaní bežných slov, resp. slovných spojení, subjektom podnikajúcim na trhu Slovenskej republiky a toto označenie nemôže akýmkoľvek spôsobom individualizovať tovary a služby majiteľa. Navrhovateľ zdôraznil, že označenie „Slovak House“ vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, najmä pokiaľ ide o prezentáciu, reklamu, marketing vo vzťahu k športovým hrám, no ani vo vzťahu k ostatným tovarom a službám, nie je v kontexte celkovej situácie natoľko jedinečné a originálne, že by mohlo vo vzťahu k bežnému spotrebiteľovi jednoznačne odlišiť tovary a služby majiteľa. Upozornil, že tvorcom nápadu slovenského domu nie je majiteľ, keďže uvedený koncept zjavne odkopiroval z už existujúcich, zaužívaných konceptov, ktoré boli v minulosti praktikované práve v súvislosti s olympijskými hrami, pričom zmena názvu súvisiaca len so zmenou konkrétnej národnosti nemôže predstavovať vytvorenie nového konceptu.

Podľa navrhovateľa je v tejto súvislosti dôležité preskúmať aj dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, keďže je zrejmé, že projekt „národných domov“ (vrátane národného domu Slovenskej republiky na olympiáde v Atlante 1996) bol už pred údajným vytvorením konceptu „Slovak House“ majiteľom zaužívaný. Navrhovateľ vyslovil názor, že vytvorenie konceptu „Slovak House“ v nadväznosti na už existujúce projekty v minulosti s ohľadom na jeho používanie v súvislosti so športovými hrami od roku 1998 navrhovateľom jednoznačne naznačuje, že ide o označenie, ktoré bolo spájané s olympijskými hrami, a tým pádom jeho zastrešovateľom zo strany Slovenskej republiky bol jednoznačne navrhovateľ. Podľa navrhovateľa je preto potrebné napadnutú ochrannú známku vyhlásiť v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach za neplatnú minimálne vo vzťahu k službám v triede 41. V závere navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 19.3.2020 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 v podaní doručenom úradu 27.11.2020 zopakoval, že spolupráca s navrhovateľom začala už v roku 1997, trvala až do roku 2006, v roku 2014 bola obnovená a trvala až do roku 2018, teda dokopy spolupracovali na projekte „Slovak House“ 13 rokov. Podľa majiteľa v tomto prípade vedomosť navrhovateľa o existencii napadnutej ochrannej známky vyplýva z ich obchodnej spolupráce. Majiteľ predložil dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky, zo svojich zdrojov ako organizátora projektu a mediálne výstupy k organizovaniu projektu, pričom tieto dôkazy odkazujú aj na navrhovateľa a jeho spoluprácu s majiteľom. Vedomosť navrhovateľa o používaní napadnutej ochrannej známky „Slovak house“ pre služby organizovania športových a kultúrnych podujatí v relevantnom období je podľa majiteľa nespochybniteľná (dôkazy: výtlačky z webových stránok s článkami, materiály a fotodokumentácia o mediálnych kampaniach v rámci projektov „Slovak House“ z rokov 2016 a 2018). Majiteľ uviedol, že predložené dôkazy sa týkajú len používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám

v triede 41, pretože navrhovateľ oprel svoj návrh na údajnom právnom základe „užívateľa skoršieho nezapísaného označenia“ „Slovak house“ len pre „organizovanie športových a kultúrnych podujatí“.

V závere majiteľ konštatoval, že navrhovateľ mal vedomosť o existencii a používaní napadnutej ochrannej známky, jej používanie vedome strpel, preto podľa § 35a ods. 1 nie je oprávnený žiadať jej vyhlásenie za neplatnú a dodal, že ani podmienky ďalšie na uplatnenie § 7 písm. f) neboli zo strany navrhovateľa splnené.

Listom úradu z 10.12.2020 bolo vyjadrenie majiteľa zaslané navrhovateľovi.

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. 198185 „Slovak House“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava s právom prednosti od 13.11.2000 bola 11.2.2002 zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary „*adresné štítky; plagáty; knihy; papierové nálepky; fotografie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; tlačoviny; publikácie; piapernický tovar; perá; časopisy; poštové známky; ročenky; kalendáre; papierové vlajky; písacie potreby*“ v triede 16, pre „*pivo; minerálne vody; nealkoholické nápoje*“ v triede 32, pre „*víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33, pre služby „*reklamná agentúra; prieskum trhu; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie; kopírovanie; štatistické informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy; sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov*“ v triede 35, „*sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami; obstaráateľská činnosť*“ v triede 36, „*sprostredkovanie ubytovacích služieb*“ v triede 39 a pre „*vytváranie marketingových koncepcií v súvislosti s organizovaním a realizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí spojených s reprezentáciou svojej krajiny v zahraničí v rámci medzinárodných športových súťaží, v tom i olympijských hier vrátane organizovania a realizácie týchto podujatí v tzv. Slovak House; organizovanie športových súťaží; vydávanie a zverejňovanie kníh a novín, časopisov, tlačív, ročeniek, publikácií*“ v triede 41 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 znáмок zapísaná 11.2.2002, 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.

Podľa navrhovateľa 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. Uviedol, že napadnutá ochranná známka je tvorená zo slov „Slovak House“, ktoré bez ohľadu na rozsah znalosti anglického jazyka bežný spotrebiteľ preloží, a to slovo „Slovak“ s významom „slovenský“ a slovo „House“ s významom „dom“. Je zrejmé, že prvé slovo tvorí zemepisné označenie, priradujúce dom určitým spôsobom k Slovenskej republike, druhý slovný prvok obsahuje všeobecné označenie akejkoľvek budovy, v zásade akejkoľvek nehnuteľnosti. 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 (kultúru, folklór, tradície, slovenské jedlá, nápoje, tradičné slovenské oblečenie), resp. je spájané so stavbou prezentujúcou typicky slovenskú architektúru alebo s reštauráciou či barom, v ktorých sa podávajú tradičné slovenské jedlá a nápoje. 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 „Slovak House“/resp. „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 obyčajného 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 známok. 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, 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 11.2.2002 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 anglických slov „Slovak“ a „House“. Význam prvého slovného prvku, hoci ide o anglické slovo, možno pre širokú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť označiť ako zrozumiteľný, a to vo význame zemepisného označenia týkajúceho sa Slovenska, Slovákov. Druhé slovo „House“ patrí do základnej anglickej slovnej zásoby, jeho najbežnejší význam v slovenskom jazyku je dom, budova, teda význam slovného spojenia „Slovak House“ v slovenskom jazyku je „slovenský dom“.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triedach 16, 32 a 33, medzi ktoré patrí rôzny papiernický tovar, kancelárske potreby, knihy, plagáty, tiež alkoholické aj nealkoholické nápoje, ďalej pre služby v triede 35 týkajúce sa poskytovania reklamných služieb, služieb obchodného charakteru, sprostredkovania nákupu a predaja tovarov, pre služby v triede 36 a 37 vzťahujúce sa k sprostredkovaniu obchodov s nehnuteľnosťami a ubytovacích služieb, pre služby v triedach 41 týkajúce sa organizovania športových súťaží, vytvárania marketingových štúdií v súvislosti s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí spojených s reprezentáciou krajiny v rámci medzinárodných športových súťaží aj olympijských hier a aj s organizáciou a realizáciou týchto podujatí v tzv. Slovak House a vydavateľskej činnosti. Rozsah ochrany, ktorý pokrýva napadnutá ochranná známka, je teda pomerne rozsiahly a cieľovou verejnosťou je v prípade predmetných tovarov a služieb široká verejnosť, ktorá môže využívať predmetné tovary a služby, resp. nakupovať vymenované tovary, v prípade časti služieb aj odborná verejnosť, rôzne firmy alebo športová verejnosť.

V rámci konania o zápisnej spôsobilosti bola prihláška napadnutej ochrannej známky podrobená vecnému prieskumu, výsledkom bolo jej zverejnenie a zápis, teda zo strany úradu nebola vznesená námietka voči jej zápisu do registra z verejnoprávnych dôvodov. Je pritom potrebné vziať do úvahy, že použitie anglického slovného spojenia v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a jej prieskumu (obdobie roku 2000-2001) nebolo považované za úplne bežné. V tom čase znalosť anglického jazyka a jeho používanie slovenskou populáciou, ktorého pravidelná a povinná výučba začala až po roku 1990, nebola na dnešnej úrovni. Nemožno opomenúť, že k rozvoju znalosti anglického jazyka u nás okrem výučby v školách, ktorá sa v tom čase však týkala len školopovinnej generácie, bezpochyby prispela aj dostupnosť internetu, sociálnych sietí, ktorých rozvoj aj širšia dostupnosť spolu s rozmachom mobilných telefónov začal na Slovensku až po roku 2000. S ohľadom na uvedené, použitie možno dnes už bežne zrozumiteľného anglického výrazu „House“, nebolo v tom období vnímané ako úplne obvyklé vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. V rámci prieskumu bol pritom v súlade s bežnou praxou zohľadnený aj preklad tohto slova aj celého slovného spojenia z anglického do slovenského jazyka, avšak napriek tomu označenie „Slovak House“ ani v spojitosti s významom v slovenskom jazyku, t. j. „slovenský dom“ nebolo vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám posúdené ako bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže nemožno tvrdiť, že by toto označenie bolo tvorené výlučne zo značiek alebo údajov slúžiacich v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu, ani že ide o označenie používané v bežnom jazyku a v obchodných zvyklostiach. Napadnutá ochranná známka bola pritom okrem iného prihlásená aj pre služby „organizovanie kultúrnych a športových podujatí v tzv. Slovak house“, teda skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bude používaná v súvislosti s poskytovaním takejto služby bola pri prieskume zápisnej spôsobilosti známa a zohľadnená a posúdená ako spôsobilá na zápis.

Pri opätovnom posúdení zápisnej spôsobilosti označenia je 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 „Slovak“ a „House“ mohlo s najväčšou pravdepodobnosťou, za predpokladu, že spotrebiteľia poznali jeho význam v slovenskom jazyku, navodzovať v ich mysli význam budovy, stavby - domu na Slovensku vo všeobecnosti. Možno ďalej konštatovať, že aj

v prípade, že význam slovného spojenia „Slovak House“ bol spotrebiteľom jasný ako určitý druh stavby typickej pre Slovensko, pri označení tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky nie je predpoklad, že by si spotrebiteľia pod ním dokázali predstaviť 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. Navyše, ani nie je jednoznačné, či si spotrebiteľia pod slovným označením, ktoré je v cudzom jazyku, predstavia práve dom typický pre Slovensko, ktorým by mohla byť napr. drevenica, či koliba, ktorá je asi najpravdepodobnejšie vnímaná ako typický slovenský dom. Aj keď sú teda slová tvoriace napadnutú ochrannú známku samé osebe všeobecné a majú konkrétny význam, ich spoločné použitie v označení vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 16, 32 a 33 (rôzny papiernický tovar, kancelárske potreby, knihy, plagáty, či nápoje) a službám v triedach 35, 36, 39 a 41 (reklamné a obchodné služby, sprostredkovanie kúpy či predaja nehnuteľností a ubytovacích služieb, organizovanie kultúrnych a športových podujatí) nie je opisné, neoznačuje nijakú vlastnosť tovarov a služieb a ani vo vzťahu k nim nie je známe, že by takéto slovné spojenie bolo používané v bežne používanom jazyku či v obchodných zvyklostiach.

Navrhovateľ zdôrazňoval predovšetkým to, že význam slovného spojenia „Slovak House“ je v spoločnosti všeobecne známy a bežne používaný ako označenie miesta, kde sa poskytujú tovary alebo služby charakterizujúce Slovenskú republiku, kde sa prezentuje slovenská kultúra, folklór, jedlo, nápoje, hudba, pričom na takýto účel v konečnom dôsledku slúži aj SD v olympijskej dedine a ide o označenie, ktoré takto automaticky vníma každý. Poukázal na to, že tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 môžu slúžiť práve na propagáciu Slovenskej republiky v priestore označenom ako Slovenský dom a je vylúčené, aby takéto označenie malo rozlišovací charakter výlučne vo vzťahu k tovarom a službám majiteľa, pretože takto možno označiť akékoľvek propagačné materiály použité kdekoľvek a kedykoľvek bez toho, že by toto označenie bolo automaticky spojené s reklamnou agentúrou majiteľa. Vo vzťahu k výrobkom v triede 32 a 33 bude podľa navrhovateľa „Slovak House“ evokovať, že ide s najväčšou pravdepodobnosťou o tradičné slovenské nápoje. Vo vzťahu k službám 36 a 39 týkajúcim sa sprostredkovania nehnuteľností a ubytovacích služieb navrhovateľ uviedol, že označenie „Slovak House“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože slovo „House“ môže priamo označovať dom ako nehnuteľnosť - pravdepodobne z hľadiska interiéru prezentujúceho tradičnú slovenskú kultúru. Podľa navrhovateľa je nepochybné, že môže existovať nespočetné množstvo subjektov označujúcich nehnuteľnosti, ktoré predávajú alebo ponúkajú na trvalé alebo dočasné formy ubytovania, práve označením „Slovak House“.

Na podporu svojich tvrdení však navrhovateľ nepredložil dôkazy preukazujúce, že by si spotrebiteľia slovné spojenie „Slovak House“ spájali s ním uvedeným významom, a z ktorých by vyplývalo vnímanie označenia „Slovak House“ spotrebiteľskou verejnosťou v čase zápisu napadnutej ochrannej známky, t. j. v roku 2002, resp. pred podaním jej prihlášky v roku 2000 takýmto spôsobom.

Ako už bolo naznačené, od zápisu napadnutej ochrannej známky uplynulo viac 18 rokov a 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 a aj s ohľadom na vtedajšie pomery a vnímanie spotrebiteľmi. Ak navrhovateľ tvrdí, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, dôkazné bremeno leží na ňom. Jeho argumenty týkajúce sa vzťahu označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku ku konkrétnym tovarom a službám sú všeobecné a len samotné tvrdenie, že takéto tovary a služby môžu slúžiť práve na ním uvedený účel a byť takto vnímané, bez relevantných dôkazov, nie je postačujúce na to, aby bol po viac ako 18 rokoch od zápisu napadnutej ochrannej známky vyvodený záver, že označenie nemá vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť.

Je nevyhnutné, aby navrhovateľ predloženými dôkazmi preukázal, že významná časť spotrebiteľskej verejnosti tovary a služby označované napadnutou ochrannou známkou pred jej zápisom neidentifikovala, resp. nemohla identifikovať ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétneho subjektu - majiteľa a že k jej zápisu došlo v rozpore so zákonom. Dôkazný materiál predložený navrhovateľom by mal spoľahlivo svedčiť o frekventovanej a významnej prítomnosti tovarov a služieb ponúkaných a uvádzaných na trh rôznymi subjektami v spojení s označením, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku. Jedine takáto okolnosť by totiž poukazovala na to, že dotknutá verejnosť alebo jej významná časť nemohla napadnutú ochrannú známku v dobe jej zápisu vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb jej majiteľa, ale ako bežne používaný termín bez schopnosti identifikovať tovary a služby označované napadnutou ochrannou známkou.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k tejto časti návrhu predložil výsledky vyhľadávania kľúčových slov „slovak house“ v internetovom vyhľadávači z obdobia pred podaním (pred 13.11.2000) aj pred zápisom napadnutej

ochrannej známky (pred 1.1.2002), kde sa v nájdených odkazoch slovné spojenie „slovak house“ nenachádza. Hoci navrhovateľ uviedol, že predložené výsledky vyhľadávania nemožno považovať za relevantné, pretože ním predložený výsledok vyhľadávania so zadaním rovnakých kľúčových slov a obmedzením ukázalo rozdielny výsledok, je potrebné zdôrazniť, že ani ním predložené výsledky neobsahujú odkazy na služby či tovary označené „Slovak House“. Navyše nie je dôvod uvedeným materiálom pripisovať zásadný význam, keďže ich cieľom bolo preukázať, že označenie „Slovak House“ nebolo v tom čase bežné a spotrebiteľia sa s ním nestretli, čím mali len vyvrátiť tvrdenia navrhovateľa. Dôkazné bremeno v tomto konaní však nesie navrhovateľ a jeho povinnosťou bolo preukázať, že označenie „Slovak House“ bolo v čase zápisu, resp. pred podaním prihlášky známe významnej časti spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti s tovarmi a službami označovanými napadnutou ochrannou známkou. Z tohto pohľadu sa predloženie výsledkov vyhľadávania nejaví ako významné.

Navrhovateľ tiež tvrdil, že spoločnosť IDEALNE DOMY s. r. o. označuje názvom „Slovenský dom“ svoj produkt v tradičnej slovenskej vizualizácii, túto skutočnosť však tiež 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 z jeho strany považovať za preukázaný.

Navrhovateľ sa v návrhu odvolal aj na rozhodovaciu prax úradu vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti, konkrétne poukázal na rozhodnutie úradu o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „MORAVSKÁ HRUŠKA“ a kombinovanej ochrannej známky „aktuality.sk“. V tejto súvislosti možno uviesť, 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, ale aj z hľadiska súvislosti označení s tovarmi a službami, pre ktoré boli prihlásené.

V čase zápisu napadnutej ochrannej známky bolo zistené, že predmetné spojenie zemepisného označenia a výrazu na označenie budovy v anglickom jazyku nemá obvyklé prepojenie so zapísanými tovarmi a službami u dotknutej verejnosti. Len na základe tvrdení navrhovateľa bez ich podloženia relevantnými dôkazmi, nie je v súčasnosti dôvod predpokladať, že spotrebiteľia pri tovaroch a službách, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, označenie „Slovak House“ v roku 2002 vnímali výlučne ako označenie miesta, na ktorom sa prezentuje Slovensko, kultúra, tradície a pod.

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 „Slovak House“ 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 prihlášku napadnutej ochrannej známky bolo možné v čase jej zápisu posúdiť ako označenie, ktoré disponovalo stupňom rozlišovacej spôsobilosti potrebným na zápis do registra ochranných znáмок. 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 nenapĺňala 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.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) / resp. v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že existuje dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú aj v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, resp. § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z., ktorý bol platný v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Ako už bolo uvedené, napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 11.2.2002, preto otázku splnenia zákonných podmienok jej zápisu do registra možno preskúmať a posúdiť len podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. Tento zákon neumožňoval zo zápisu do registra vylúčiť označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Ustanovenie, na základe ktorého bolo zo zápisu vylúčené označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere, vstúpilo do platnosti až 1.2.2004 [§ 2 ods. 1 písm. k)], zákonom č. 14/2004 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. Len pre úplnosť možno dodať, že ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov bolo až do 14.1.2019 v rovnakom znení obsiahnuté v ustanovení zákona č. 506/2009 platnom od 1.1.2010, a to v ustanovení § 5 ods. 1 písm. l), na ktoré v návrhu odkázal navrhovateľ.

Keďže dôvod rozporu zápisu napadnutej ochrannej známky s ustanovením, týkajúcim sa dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky, nebol v dobe jej zápisu dôvodom na zamietnutie prihlášky, nemožno ho brať z dôvodu zákazu retroaktivity zákona na zreteľ. Ochranné známky zapísané do registra pred 1.2.2004 nemohli byť zapísané v rozpore s ustanovením, ktoré vylučovalo z ochrany označenia, ktoré sú predmetom prihlášky podanej v nie dobrej viere, pretože toto ustanovenie v čase ich zápisu neexistovalo.

Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je preto potrebné v tejto časti považovať za nedôvodný.

Navrhovateľ videl dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú aj v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach platného v čase jej zápisu, a to z dôvodu, že majiteľ ochrannej známky pri podaní prihlášky konal v úmysle znevýhodniť ostatné subjekty na trhu, ktoré poskytujú takéto služby a ktoré by prichádzali do úvahy ako zmluvní partneri navrhovateľa.

Podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona 577/2001 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

V danej súvislosti možno uviesť, že pojmy verejný poriadok a dobré mravy nie sú v Slovenskej republike výslovne definované žiadnou právnou normou. Verejný poriadok možno charakterizovať ako písané a nepísané pravidlá správania sa, ktorých rámec je stanovený zákonnou úpravou, dobrými mravmi a zvyklosťami. Z charakteristiky verejného poriadku potom vyplýva, že dobré mravy sú obsahom verejného poriadku a rozumieme nimi nepísané všeobecne spoločensky uznávané pravidlá konania (pravidlá morálneho charakteru). Účelom výhrady verejného poriadku a dobrých mravov je zamedzenie poskytnutia zákonnej ochrany označeniam, ktoré by svojím obsahom, formou alebo posolstvom narušali základné morálne princípy.

Pri posudzovaní rozporu označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk s verejným poriadkom a dobrými mravmi je potrebné preskúmať samotné označenie, tzn. či je objektívne spôsobilé vyvolávať v mysli spotrebiteľskej verejnosti negatívne pocity alebo reakcie, nie úmysel prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel poburovať, šokovať alebo pôsobiť vulgárne. Vo všeobecnosti platí, že zo zápisu do registra ochranných známk boli podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. (pozn. v súčasne platnom zákone ide o ustanovenie § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach) vylúčené označenia obsahujúce napríklad rasistické, nacistické, pornografické či pohoršujúce prvky a pod.

Je teda potrebné vychádzať z charakteru napadnutej ochrannej známky a z toho, že rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi sa musí týkať samotného označenia, nie spôsobu podania prihlášky ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným spojením „Slovak House“, ktoré

nemožno považovať za označenie v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Jeho jednotlivé slová a aj celé slovné spojenie nenaznačujú ani obsahovo nevyjadruje symbol alebo výraz, ktorý by odporoval verejnemu poriadku či dobrým mravom. Skutočnosti, týkajúce sa konania majiteľa pri podaní prihlášky, na ktoré poukázal navrhovateľ, nie je možné zohľadniť v rámci takto uplatneného návrhu a dobré mravy v hospodárskej súťaži nemôžu byť predmetom skúmania v konaní pred úradom v rámci tohto dôvodu.

Z uvedeného vyplýva, že napadnutá ochranná známka nebola zapísaná do registra ochranných známkov v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., a preto návrh v tejto časti možno považovať za nedôvodný.

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

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 nemôžu žiadať o vyhlásenie neplatnosti ani nemôžu napádať používanie neskorších ochranných známkov, ak ich používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali. Zároveň nemožno uplatniť ustanovenie § 35a ods. 1 citovaného zákona 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, pri splnení požiadavky, že prihláška neskoršej ochrannej známky bola podaná v dobrej viere, možno vymedziť ako päť podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne, a to

1. zápis neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známkov,
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.

V tomto prípade je potrebné ešte pred posúdením naplnenia predmetných podmienok s ohľadom na tvrdenia navrhovateľa preskúmať, či prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že používal označenie „Slovak House“ vo vzťahu k olympijským hrám a zriaďovaním SD už od roku 1998, teda už 4 roky predtým, ako majiteľ požiadal o zápis napadnutej ochrannej známky. Z predložených dôkazov podľa neho vyplýva, že majiteľ s ním dlhodobo spolupracoval, pričom navrhovateľ zmluvou poveroval majiteľa organizáciou SD. Podľa navrhovateľa majiteľ pri podaní prihlášky vedel, že slovné spojenie „Slovak House“ je dlhodobo používané navrhovateľom na označenie SD v rámci olympijských hier, ale napriek tomu si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky a urobil to s cieľom, aby navrhovateľ nemohol realizovať a propagovať SD s iným subjektom, na čo poukazuje aj rozsah zapísaných tovarov a služieb. Majiteľ tak podľa navrhovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky zjavne nekonal v dobrej viere, ale s cieľom znevýhodniť ostatné subjekty na trhu, ktoré poskytujú takéto služby a ktoré by prichádzali do úvahy ako zmluvní partneri navrhovateľa.

Na preukázanie svojich tvrdení o konaní majiteľa aj o používaní označenia „Slovak House“ navrhovateľ predložil dve fotografie, ktoré zobrazujú vchod do budovy označenej ako „Slovak house“ s čičmianskym

motívom. Fotografie nie sú datované, avšak je na nich zachytený Andrej Kiska, ktorý sa stal verejne činnou



osobou v roku 2014, keď sa stal prezidentom Slovenskej republiky, v pozadí je zobrazené označenie „Slovak House“, ktoré podľa majiteľa vzniklo v roku 2016, teda možno usúdiť, že ide o fotografiu z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ k takto uplatnenému dôvodu uviedol, že je nositeľom práv a autorom konceptu/projektu „Slovak House“ v rámci olympijských hier, že začiatky tvorby projektu siahajú až do roku 1996 a on ho vypracoval



pre prezentáciu Slovenskej republiky a vytvoril aj grafickú identitu projektu vo forme loga. Majiteľ hotový projekt ponúkol Výboru pre kandidatúru, na základe čoho začala jeho spolupráca s navrhovateľom, ktorá sa rozšírila a fungovala tak, že Výbor pre kandidatúru (neskôr Slovenský olympijský výbor, alebo Slovenská olympijská marketingová a. s.) poverovali majiteľa zastrešovaním a organizáciou projektu „Slovak House“ a ich spolupráca trvala nasledujúcich 10 rokov (do roku 2006). Tiež poukázal na to, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (v roku 2000) boli s navrhovateľom obchodnými partnermi, spolupracovali na organizácii a zastrešovaní projektu „Slovak House“ v rámci prezentácie Slovenskej republiky na rôznych športových podujatiach a olympijských hrách, konkrétne išlo o Letné olympijské hry v Sydney v Austrálii (rok 2000) a Zimné olympijské hry v Salt Lake City, USA (rok 2002). Navrhovateľ teda podľa majiteľa mal v čase podania prihlášky vedomosť o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky aj o podaní prihlášky obrazového označenia „Slovak House“ a ich podaniu nijakým spôsobom nebránil.

Majiteľ vo svojom vyjadrení na podporu svojich tvrdení predložil:


- prospekt „Slovak House“ z MS v alpskom lyžovaní v roku 1997, Sestriere Borgata v Taliansku, v ktorom sú informácie o prvom roku existencie „Slovak House“, sú v ňom údaje o mieste podujatia, otváracích hodinách, možnostiach, ktoré ponúka, okrem iného aj možnosť dozvedieť sa o kandidatúre na ZOH 2006, na

prospekte sú okrem iných označení aj označenia  a , ktoré sú ochrannými známkami majiteľa (č. 186203 a č. 198186), príloha 1,

- list p. Dubovského, splnomocnenca vlády SR na prípravu kandidatúry ZOH 2006 Poprad-Tatry, určený ministrovi zahraničných vecí P. Hamžíkovi z 10.3.1997, v ktorom žiada pomoc pri realizácii Slovenského domu vo Fínsku v rámci MS v ľadovom hokeji (apríl, máj 1997), uvádza sa v ňom, že „Výbor kandidatúry ZOH Poprad-Tatry 2006 sa po úspešnej prezentácii Slovenského domu na MS v alpskom lyžovaní v talianskom Sestriere rozhodol uviesť do prevádzky Slovenský dom aj vo Fínsku“, ďalej je v liste uvedené, že akciu zabezpečuje agentúra ROKO a. s., príloha 2,


- preklad zmluvy o prenájme priestorov v súvislosti s realizáciou projektu „Slovak House“ MS v ľadovom hokeji 1997 vo Fínsku (v anglickom jazyku) z apríla 1997, ktorú uzavrel majiteľ napadnutej ochrannej známky s majiteľom priestorov, ako subjekt menovaný a poverený Výborom kandidatúry ZOH Poprad-Tatry 2006 na prípravu a zabezpečenie „Slovak House“, príloha 3,

- fotografie priestorov a propagačných tabúľ pred „Slovak House“ ZOH Nagano, Japonsko (1998), zo Soulu

v roku 1999 a z LOH v Sydney, Austrália (2000), na ktorých je ochranná známka  majiteľa napadnutej ochrannej známky, prílohy 4- 6,

- list z 21.2.2001 od združenia The royal exchange Sydney, týkajúci sa spolupráce Slovenského olympijského výboru a majiteľa pri prenájme priestorov pri organizácii Slovenského domu v Sydney, príloha 7.

Z predmetných dôkazov možno usúdiť, že majiteľ organizoval a zabezpečoval projekt „Slovak House“

označovaný , ktorý bol súčasťou niektorých medzinárodných športových podujatí, a to v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Súčasne z nich vyplýva spolupráca majiteľa s Výborom kandidatúry ZOH Poprad-Tatry 2006, resp. Slovenského olympijského výboru, v rámci organizovania a zabezpečovania projektu, avšak z predložených dôkazov nie je možné jednoznačne určiť, v akom rozsahu sa jednotlivé subjekty podieľali na projekte.

Relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky. Na konštatovanie podania prihlášky v zlej viere musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel

prihlasovateľa, pričom osoba, ktorá tvrdí, že niekto nekonal v dobrej viere, musí uviesť skutočnosti a predložiť doklady, ktoré dokazujú, že ide o konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou. Podanie prihlášky ochrannej známky predstavuje prirodzenú snahu prihlasovateľa chrániť svoje investície a práva duševného vlastníctva, pričom v predmetnom prípade nebolo preukázané, že v tomto duchu nekonal majiteľ. Navrhovateľ dôkaznými prostriedkami nepreukázal, že mu patria práva k označeniu „Slovak House“, ktoré by boli podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky porušené. Hoci z vyjadrení oboch účastníkov aj z predložených dôkazov majiteľa vyplýva, že spolupracovali pri organizácii Slovenského domu v rámci niekoľkých športových podujatí, a to aj v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, táto skutočnosť samotná nie je postačujúca na konštatovanie, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v zlej viere. V tomto prípade je potrebné vziať do úvahy, že podľa majiteľa navrhovateľ o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel a sám mal na jej podaní záujem, pričom navrhovateľ vo svojich vyjadreniach tieto tvrdenia nijako nedementoval. Súčasne je potrebné zohľadniť aj tvrdenie majiteľa, že je tvorcom projektu „Slovak House“ a stojí za jeho realizáciou. Aj keď navrhovateľ uviedol, že majiteľ nie je tvorcom nápadu slovenského domu, pretože uvedený koncept zjavne odkopíroval z už existujúcich, zaužívaných konceptov, ktoré boli v minulosti praktikované práve v súvislosti s olympijskými hrami (napr. národný dom Slovenskej republiky na olympiáde v Atlante 1996), toto tvrdenie nie je podložené a ani postačujúce na vyvrátenie tvrdenia majiteľa, že bol tvorcom takto nazvaného projektu vo vzťahu k Slovenskej republike.

S prihliadnutím na uvedené nemožno len na základe tvrdení navrhovateľa, a to bez ich podloženia relevantnými dôkazmi považovať za preukázané, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere.

Pre posúdenie otázky, či navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky, je následne nutné preskúmať naplnenie už uvedených podmienok, a to zápis neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známok, jej používanie a uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov na území Slovenskej republiky, počas ktorej bola napadnutá ochranná známka používaná, následne od toho sa odvíjajúca vedomosť majiteľa staršej ochrannej známky o tomto používaní a s tým súvisiaca existencia zákonnej možnosti namietat' proti používaniu 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 11.2.2002.

Čo sa týka preskúmania naplnenia ďalších podmienok v zmysle § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to používania neskoršej ochrannej známky a uplynutia lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov na území Slovenskej republiky, počas ktorej bola napadnutá ochranná známka používaná, majiteľ napadnutej ochrannej známky v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že napadnutú ochrannú známku používal od roku 1997 a navrhovateľ s ním spolupracoval v priebehu rokov 1997-2006. Ich spolupráca bola obnovená v rokoch 2014 až 2018, teda navrhovateľ strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov a vedel o jej používaní.

Majiteľ na preukázanie svojich tvrdení predložil:

- výtlačok zo spectator.sme.sk s článkom zo 17.1.2014 s názvom „Slovakia may finally have home base in Sochi“, ktorý sa týka ZOH 2014 v Soči a s tým súvisiacej organizácie „Slovak House“, ktorú podľa článku Slovenský olympijský výbor nemôže zaplatiť a bude ho zabezpečovať majiteľ. V článku je napr. uvedené „Či sa zo súkromného Slovak House stane aj oficiálny Olympijský dom Slovenska, bude závisieť od konečnej ponuky....“, príloha 8,
- výtlačok z biztweet.eu s názvom článku „SLOVENSKÝ DOM V RIU BUDE STÁŤ DVA MILIÓNY EUR. PREVÁDZKOVÁŤ HO BUDE AGENTÚRA ROKO“ a s článkom z rio.olympic.sk „Slovenský dom v Riu“ z 1.6.2016, v ktorom sa hovorí o tom, že podobne ako na iných olympijských hrách bude zriadený Slovenský dom - „Slovak House RIO 2016“, v jeho logu je srdce s čičmianskym motívom, otvoriť ho mal prezident Andrej Kiska, príloha 9 a 10,
- výtlačok zo sport.aktuality.sk z 1.6.2016 s článkom „Tradícia pokračuje, Slovenský dom sa otvorí aj v Riu“, ktorý informuje, že slovenská výprava bude mať na olympijských hrách ako v minulosti svoj vlastný dom „Slovak House RIO 2016“, príloha 11,

- výtlačok z tvnoviny.sk s článkom z 1.6.2016 „Prezentácia Slovenska za milión eur, na olympiáde v Riu bude Slovenský dom“, súčasťou je aj fotografia na ktorej sú priestory „Slovak House“ označené logom



slovak house, príloha 12,

-výtlačok z biztweet.eu s článkom „Slovenský dom v Pjongčangu bude. Rozpočet neprežrádzajú...“ z 24.1.2018, v ktorom sa píše o otvorení Slovenského domu v rámci ZOH v Pjongčangu, ktorý bude prevádzkovať majiteľ, v článku je uvedené, že základné otázky ohľadne dvojpodlažného Slovak House uviedol Slovenský olympijský výbor, príloha 13,

- výtlačok článku z webnoviny.sk z 9.2.2018 „FOTO: Prezident Kiska otvoril Slovenský dom na ZOH 2018 v Pjongčangu, želá si minimálne dve medaily“, v ktorom sa spomína dvojpodlažný „Slovak House“, kultúrny program aj výstava obrazov v ňom, spolu s fotografiou prezidenta Andreja Kisku počas slávnostného otvorenia Slovenského domu v Pjongčangu, za účasti prezidenta Slovenského olympijského výboru, fotografia Andreja Kisku pred Slovenským domom, ktorý bol označený logom




slovak house, príloha 14,

- výtlačok z domov.sme.sk s článkom z 18.2.2018 s názvom „Peniaze na olympijský marketing vytiahla agentúra ROKO aj od štátu“ v spojitosti s organizáciou „Slovak house“, ktorú prevádzkoval na ZOH majiteľ a jeho financovaním, príloha 15,

- výtlačok z domov.sme.sk článkom z 1.2.2018 s názvom „Roko bude viesť slovenský dom v Pjongčangu za vlastné“, v ktorom sa uvádza, že majiteľ bude mať na starosti Slovenský dom už ôsmykrát, je tu aj vyjadrenie hovorca Slovenského olympijského výboru, ktorý sa v súvislosti s majiteľom a jeho záujmom o prevádzkovanie Slovenského domu vyjadril takto „Museli si na to zohnať peniaze. Je to ich biznis projekt“. V článku sa tiež spomína, že majiteľ prevádzkoval bez pomoci štátu aj Slovenský dom v Turíne (pozn. ZOH rok 2006) a na ZOH v Soči 2014, kde podľa článku hrozilo, že „krajina pre nedostatok peňazí nebude mať žiadny dom“, príloha 16,


- materiály k projektu „Slovak House“ v roku 2016 v Riu, v ktorých sú informácie o kampani v RTVS, reklamné spoty boli vysielané júli a v auguste 2016, počas večerných správ, počasia alebo relácie GBS, piatky počas hlavných večerných programov; o rozhlasových spotoch s názvom kampane Slovenský dom RIO 2016 v rádiu Šport, o tlačených mediálnych výstupoch v denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch Plus



jeden deň, Plus 7dní, Šarm, TREND, Break, ukážka vizuálu s označením  a o reklame v rámci internetového priestoru (magazin.sk, pluska.sk, teraz.sk, webmagazin.sk) spolu s ukážkami reklamy,

fotografie priestorov „Slovak House“, označených



a , je tu aj logo




a fotografie

osobností v rámci „Slovak House“, príloha 17,

- materiály o projekte „Slovak House“ v roku 2018 v Pjongčangu, o mediálnych kampaniach a propagácii loga generálneho partnera „Slovak House“, a to obchodné zmluvy medzi majiteľom a Media RTVS s. r. o. zo 7.12.2017 a z 3.1.2018, ktorých predmetom je vysielanie reklám (okrem iného aj sponzoring OH – Olymp. Dom) v TV spotoch v RTVS, v rozhlasových spotoch v rádiách; údaje o online reklame na serveroch TASR teraz.sk, webmagazin.sk, na serveroch pluska.sk (kampani Olympijský dom ZOH 2018) s pripojenými

ukážkami realizácie reklamy, na ktorých je logo



ukážkami realizácie reklamy, na ktorých je logo ; údaje o inzercii kampane Olympijský dom ZOH 2018 v denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch Plus jeden deň, Plus 7dní, Šarm, TREND, Break, fotodokumentácia priestorov „Slovak House“, osobností, aktivít a partnerov na olympijských hrách v Pjongčangu, príloha 18.

Na základe vyhodnotenia predložených dôkazov možno konštatovať, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku (v grafickej úprave) vo vzťahu k službám organizovania a realizácie podujatí spojených s reprezentáciou svojej krajiny v zahraničí v rámci medzinárodných športových súťaží, v tom i olympijských hier, vrátane organizovania a realizácie týchto podujatí v tzv. Slovak House, v spojitosti s reklamnými službami. Podľa predložených dôkazov majiteľ poskytoval predmetné služby už od zápisu napadnutej ochrannej známky až do podania návrhu, pričom navrhovateľ mal bezpochyby o používaní ochrannej známky „Slovak House“ majiteľom zrejmu vedomosť. Navyše majiteľ tvrdil, že navrhovateľ vedel aj

o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a ich spolupráca trvala aj v rokoch 1997-2006. Podľa predložených dôkazov navrhovateľ bol oboznámený aj s tým, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku aj v rokoch 2014 až 2018, tento projekt bol podľa jeho slov „biznis projekt majiteľa“, ktorý ho realizoval dlhodobo a táto skutočnosť bola navrhovateľovi známa.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že boli splnené aj ďalšie podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktorými sú používanie napadnutej ochrannej známky a uplynutie päťročnej doby jej používania. Taktiež možno považovať za naplnenú aj podmienku vedomosti subjektu strpenia – navrhovateľa o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky. V rámci posúdenia zákonnej možnosti namietat' proti používaniu neskoršej ochrannej známky je potrebné zohľadniť, či sa navrhovateľ mohol nejakým spôsobom brániť proti používaniu neskoršej ochrannej známky, a ak áno, či tak urobil, respektíve, či by jeho nečinnosť bolo možné považovať za tolerovanie, strpenie neskoršej ochrannej známky.

S prihliadnutím na zistené okolnosti prípadu možno konštatovať, že navrhovateľ bol oboznámený s používaním napadnutej ochrannej známky a za týchto okolností vedome strpel jej používanie počas viac ako piatich po sebe nasledujúcich rokov a nezabránil mu napriek tomu, že takáto zákonná možnosť existovala a umožňovala mu voči nežiaducemu stavu zakročiť.

Navrhovateľ tak v zmysle § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach stratil možnosť uplatniť si údajné skoršie práva k nezapísanému označeniu. Na základe uvedeného možno konštatovať, že došlo k prepadnutiu ním tvrdených práv, a to práva navrhovateľa žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú bol podaný až po tom, čo navrhovateľ strpel používanie neskoršej ochrannej známky počas doby piatich po sebe nasledujúcich rokov.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky dlhšiu dobu, než povoľuje ustanovenie § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach, je nutné jeho návrh zamietnuť. Navrhovateľ nie je viac oprávnený žiadať jej vyhlásenie za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenia uvedené v § 35a ods. 1, teda ním v tomto prípade uplatnený § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

V tejto súvislosti je aj napriek zisteniu o strpení potrebné poznamenať, že navrhovateľ v rámci podania návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na 7 písm. f) zákona o ochranných známkach síce uviedol, že používal označenie „Slovak House“ alebo „Slovenský dom“ v súvislosti so zriaďovaním Slovenského domu na olympijských hrách, avšak túto skutočnosť (s výnimkou dvoch fotografií) nepreukázal žiadnymi dôkazmi. V návrhu len konštatoval, že ide o všeobecne známu skutočnosť a poukázal, že vo vzťahu k všeobecne známej skutočnosti nie je potrebné vykonávať dokazovanie.

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 navrhnúť 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.

Vznik práva k nezapísanému označeniu ku konkrétnemu dátumu na území Slovenskej republiky, teda skutočnosť, či používanie označenia „Slovak House“ 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 teda ani v tomto prípade 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.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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

Doručiť:

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

BRICHTA & PARTNERS s. r. o.
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava 1