



Banská Bystrica 16. 11. 2017
POZ 785-2015/II-77-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. októbra 2016 namietateľom Miroslavom T., Jesenské, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s. r. o., Heydukova 12, 811 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 785-2015/N-128-2016/Lut. z 23. septembra 2016 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „regio noviny „sledujete nás? my Vás áno...“, č. spisu POZ 785-2015, do registra ochranných známok, prihlasovateľa FLEXHOUSE, s. r. o., Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietla a rozhodnutie zn. POZ 785-2015 /N-128-2016/Lut. z 23. septembra 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 785-2015/N-128-2016/Lut. z 23. septembra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „regio noviny „sledujete nás? my Vás áno...“, č. spisu POZ 785-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známok. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom tieto sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb. Prvý námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ odôvodnil tým, že 6. decembra 2010 si registroval doménové meno www.regionoviny.sk (ďalej „nezapísané označenie“), predmetnú doménu prevádzkuje od januára 2011 a táto je určená neobmedzenému spektru čitateľov internetového periodika „Regionoviny“. Dlhodobým používaním sa pomenovanie jeho novín stalo všeobecne známym okruhu čitateľov. Vzhľadom na vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť nezapísaného označenia a prihláseného označenia hrozí podľa neho reálne nebezpečenstvo ich zámény v povedomí spotrebiteľov, keďže služby predmetných označení sú rovnaké. Druhý uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach uplatnil namietateľ z dôvodu, že názov a obsah jeho internetovej stránky je nesporne výsledkom jeho duševnej tvorivej činnosti, pričom s prevádzkou internetovej stránky začal pred podaním prihlášky ochrannej známky, voči ktorej námietky uplatňuje. Navyše prihlasovateľ podľa neho neoprávnene ťaží z jeho úsilia a využíva všeobecnú známosť jeho internetovej stránky.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie o nenaplnení zákonných podmienok uplatnených námietkových dôvodov, ku ktorému dospel prvostupňový orgán po zhodnotení namietateľom predložených dôkazných materiálov, a to jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti. Vo vzťahu k námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) prvostupňový orgán uviedol, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, pretože nepreukázal používanie nezapísaného označenia v relevantnom období a v rozsahu potrebnom na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho služby z pohľadu

relevantnej verejnosti. Len samotné poukázanie na existenciu webovej stránky a tvrdenie o jej prevádzkovaní, bez doloženia dokladov poukazujúcich najmä na intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia namietateľom, nemožno považovať za dostatočné. Keďže nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu – preukázanie používania nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky – nebolo dôvodné preskúmanie naplnenia ďalších podmienok predmetného ustanovenia. V prípade námietkového dôvodu podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach mal prvostupňový orgán za to, že namietateľ svoje tvrdenia (že s prevádzkou internetovej stránky začal pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. že názov a obsah internetovej stránky je výsledkom jeho duševnej tvorivej činnosti) relevantným spôsobom nepreukázal, čím nebola naplnená podmienka na uplatnenie práv k autorskému dielu v zmysle daného ustanovenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom mal za to, že prvostupňový orgán zhodnotil doklady v jeho neprospech a námietky zamietol formalistickým postupom bez ich vecného preskúmania. Zároveň prvostupňový orgán nezohľadnil špecifický charakter sporu – podľa namietateľa ide v tomto prípade o konanie o námietkach *sui generis*, keďže ide o rozpor prihláseného označenia s nehmotným statkom, registrovaným doménovým menom www.regionoviny.sk.

Namietateľ vychádzajúc z toho, že používanie webovej stránky v prostredí internetu neumožňuje subjektom predložiť relevantné dôkazné prostriedky ako v prípade hmotných predmetov, pripustil, že nebol schopný doložiť dôkazné prostriedky napr. vo forme dodacích listov, propagačných reklamných materiálov, zoznamu odberateľov a pod. Následne opätovne poukázal na dátum registrácie jeho doménového mena, t. j. nezapísaného označenia, ktorý vyplýva z predloženej faktúry č. 1053297 zo 14. decembra 2010. V danom prípade je podľa neho navyše potrebné rozlišovať reálny trh – vyžadujúci skutočné dodanie tovaru alebo služby vs. trh „world wide web“ – prezumujúci neobmedzenosť počtu spotrebiteľov a jeho územnú neohraničenosť. Opomíňať teda nemožno skutočnosť, že webová stránka prevádzkovaná prostredníctvom internetovej siete je dostupná neobmedzenému okruhu spotrebiteľov (čitateľov).

Vo vzťahu k prihlásenému označeniu namietateľ konštatoval, že toto neplní rozlišovaciu funkciu, keďže jeho slovné pomenovanie je zhodné s názvom doménového mena namietateľa, ani nemá žiadnu vizuálnu, fonetickú a sémantickú odlišnosť. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 32Odo/447/2006 z 3. mája 2006, ktorý sa zaoberal sporom týkajúcim sa kolízie medzi neoprávnené registrovaným doménovým menom a registrovanou ochrannou známkou. Podľa namietateľa možno z neho vyvodiť záver, že pokiaľ je kolidujúci názov neskôr registrovanej domény spôsobilý zapríčiniť majiteľovi ochrannej známky škodu, rovnaké poškodenie musí nastať v situácii, ak označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známok koliduje so skôr zaregistrovanou doménou.

Na záver namietateľ citujúc ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zakotvujúce povinnosť poskytnutia ochrany právam a záujmom fyzických a právnických osôb, konštatoval, že prvostupňový orgán nesprávnym postupom nezabránil skutočnosti, že zápisom prihláseného označenia do registra ochranných známok vznikne v zmysle obchodnoprávnej úpravy riziko zámieny s dlhoročne používaným registrovaným doménovým menom. Podľa namietateľa je neprijateľné, aby popri sebe fungovali pomenovaním totožné periodiká, pričom vydavateľ jedného bude majiteľom ochrannej známky a vydavateľ druhého je používateľom registrovaného doménového mena.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie.

Podaný rozklad bol prihlasovateľovi zaslaný na vyjadrenie dňa 14. novembra 2016. Prihlasovateľ sa v úrade stanovenej lehote do 21. januára 2017 k rozkladu nevyjadril a ani nepožiadal o predĺženie lehoty. Keďže nevyjadrenie sa k rozkladu nie je na prekážku rozhodovania o rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade v tejto veci rozhodol podľa obsahu spisu.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

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

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

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

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

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

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

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „regio noviny „sledujete nás? my Vás áno...“, č. spisu POZ 785-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23. apríla 2015 prihlasovateľom FLEXHOUSE, s. r. o., Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, a zverejnená vo vestníku úradu 2. októbra 2015 pre tovary „časopisy (periodiká)“ v triede 16 a pre služby „vydávanie reklamných textov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; on-line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; prenájom billboardov“ v triede 35 a „vydávanie textov (okrem reklamných); on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Námietateľ v konaní tvrdil, že je užívateľom nezapísaného označenia – doménového mena www.regionoviny.sk – ktoré si 6. decembra 2010 registroval a predmetnú doménu prevádzkuje od januára 2011, a že vzhľadom na nepochybnú vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť a rovnaké (totožné) služby hrozí reálne nebezpečenstvo zámieny nezapísaného označenia a prihláseného označenia v povedomí spotrebiteľa na relevantnom trhu. Konkrétne ide o oblasť vydávania časopisov (periodík) a online vydávanie

elektronických kníh a časopisov, pričom používanie periodík v prostredí internetu presahuje lokálny charakter a je dostupné neobmedzenému okruhu čitateľov.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané dokazovanie a posúdenie naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Keďže posúdenie podmienok druhého námietkového dôvodu podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach nebolo v podanom rozklade zo strany namietateľa spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade sa ním nebude zaoberať.

Čo sa týka námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že namietateľ v takomto prípade, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, je povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu mu vzniklo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to takým používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, t. j. namietateľa, a že toto používanie nemá iba miestny dosah.

Používanie nezapísaného označenia v obchodnom styku musí namietateľ v konaní preukázať dostatočnými dôkaznými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod., v závislosti od okolností konkrétneho prípadu. Dôkazné materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, voči ktorej námietky smerujú, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia v obchodnom styku pre konkrétne tovary alebo vo vzťahu ku konkrétnym službám a musia byť naviazané na osobu namietateľa. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zákon o ochranných známkach presne nestanovuje druh, typ, rozsah alebo aké množstvo dôkazných materiálov má namietateľ pre úspešné splnenie podmienky používania nezapísaného označenia predložiť.

Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie takéhoto označenia v obchodnom styku, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť bude tovary alebo služby označené nezapísaným označením vnímať ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého subjektu, v tomto prípade od namietateľa. Pri hodnotení nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania nezapísaného označenia, ako aj osobitosti a špecifiká každého prípadu. Dôležitú úlohu zohráva aj povaha tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým je nezapísané označenie používané. Ani v tomto prípade zákon o ochranných známkach nestanovuje aký druh, typ, alebo rozsah dôkazných materiálov je dostatočný na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia.

V tejto súvislosti poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na ustanovenie § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ktoré platí generálne a nepozná žiadne výnimky, ktoré by vyplývali z osobitostí a špecifik určitého prípadu. V zmysle predmetného ustanovenia úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. V konaní pred úradom sa teda 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). Nesplnenie si týchto povinností má za následok neunesenie bremena tvrdenia a bremena dôkazu, ktoré má vplyv na výsledok konania.

Namietateľ spolu s námietkami predložil nasledovné dôkazné materiály:

- faktúru č. 1053297 zo 14. decembra 2010 (dôkaz č. 1),
- internetový výtlačok (dôkaz č. 2),
- výzvu na zdržanie sa nekalosúťažného konania z 2. júna 2015 (dôkaz č. 3).

Prvostupňový orgán predmetné doklady posúdil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a dospel k nasledujúcim záverom. K faktúre (dôkaz č. 1) uviedol, že táto hovorí o zaplatení registračného poplatku za webhosting (obdobie 7.12.2010 – 6.12.2011) za doménu www.regionoviny.sk zo strany namietateľa, avšak nie je z nej zrejmé, či táto doména bola udržiavaná, reálne používaná aj v nasledujúcich rokoch. Výtlačok internetovej stránky prihlasovateľa (dôkaz č. 2) obsahuje v ľavom spodnom rohu obrázok zodpovedajúci prihlásenému označeniu, nie však nezapísané označenie, teda nepoukazuje na osobu namietateľa. Výzvou na zdržanie sa nekalosúťažného konania (dôkaz č. 3) namietateľ podľa prvostupňového orgánu žiadal prihlasovateľa, aby sa

zdržal nekalosút'ážného konania v zmysle § 44 ods. 1 a § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ale predmetný doklad nepreukazuje naplnenie podmienok ustanovených v § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Podľa prvostupňového orgánu namietateľ predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal spôsob, rozsah a obdobie používania nezapísaného označenia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, a preto nie je možné považovať za preukázané, že toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby namietateľa. Prvostupňový orgán taktiež uviedol, že predložené doklady neobsahujú ani jediný dôkaz o priamom poskytnutí nejakej služby namietateľom pod nezapísaným označením. Len samotné poukázanie na existenciu webovej stránky www.regionoviny.sk a tvrdenie o jej prevádzkovaní namietateľom, bez doložených dokladov poukazujúcich najmä na intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia daným subjektom, nemožno podľa prvostupňového orgánu považovať za dostatočné a relevantné pri posudzovaní otázky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre namietateľa. Z uvedených dôvodov prvostupňový orgán uzavrel, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal v relevantnom období používanie nezapísaného označenia v rozsahu potrebnom na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho služby z pohľadu relevantnej verejnosti. Keďže nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, nebolo dôvodné skúmanie naplnenie ďalších podmienok tohto námietkového dôvodu.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa po preskúmaní namietateľom predložených dôkazných materiálov a odôvodnenia napadnutého rozhodnutia stotožňuje s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením a záverom o nenaplnení podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Samotná faktúra (dôkaz č. 1) svedčí o zaplatení registračného poplatku za doménové meno www.regionoviny.sk za obdobie od 7. decembra 2010 do 6. decembra 2011. Na ďalšie obdobie po decembri 2011 sa predmetná faktúra nevzťahuje. Zo strany namietateľa nebolo žiadnymi inými dokladmi preukázané, že namietateľ mal predmetnú doménu zaregistrovanú aj po decembri 2011, teda v rozhodnom období – v čase do podania napadnutej prihlášky ochrannej známky (do 23. apríla 2015). Samotné tvrdenie namietateľa, že doménové meno používal a svoju doménu prevádzkoval aj naďalej, nie je vzhľadom na povinnosť predložiť dôkazy (vyplývajúcu z § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach) možné považovať za dostatočné a relevantné.

Internetový výtláčok (dôkaz č. 2) neobsahuje nezapísané označenie, ani nepoukazuje žiadnym spôsobom na osobu namietateľa, ale obsahuje vyobrazenie prihláseného označenia. Z uvedeného dôvodu – absencie vzťahu k namietateľovi – nemožno tento dokument zaradiť medzi doklady svedčiace v prospech používania nezapísaného označenia tak, ako to vyžaduje uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Napokon výzva na zdržanie sa nekalosút'ážného konania (dôkaz č. 3) je typickou predsúdnou výzvou upozorňujúcou prihlasovateľa, že podľa namietateľa porušuje jeho práva vyplývajúce z registrovaného doménového mena a naplnia skutkovú podstatu nekalej súťaže v zmysle § 44 ods. 1 a § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zo známkovo-právneho hľadiska nemá predmetná výzva žiadnu relevanciu z hľadiska dokazovania naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu.

S ohľadom na skutočnosti vyplývajúce z posúdenia namietateľom predložených dôkazných materiálov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ nepredložil žiadne doklady, ktorými by preukázal, že používal doménové meno www.regionoviny.sk na označovanie ním poskytovaných služieb v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky tak, ako to vyžaduje uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Jediné namietateľom predloženú faktúru (dôkaz č. 1) – osvedčujúcu registráciu doménového mena www.regionoviny.sk v období od 7. decembra 2010 do 6. decembra 2011 – možno uznať za doklad relevantný z časového hľadiska. Avšak namietateľ ďalšími dokladmi už nepreukázal následné udržiavanie predmetnej domény po 7. decembri 2011, a ani jej reálne používanie. Rovnako namietateľ nepredložil žiadne dôkazné materiály, ktoré by obsahovali dôkaz o poskytovaní služieb verejnosti pod nezapísaným označením, na ktorom založil podané námietky.

Namietateľ v podanom rozklade pripustil, že vzhľadom na špecifický charakter sporu (registrovaná doména www.regionoviny.sk predstavuje nehmotný statok), nebol schopný doložiť dôkazné prostriedky napr. vo forme dodacích listov, propagačných reklamných materiálov, zoznamu odberateľov a pod.

Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému konštatuje, že preukazovanie používania označení obsahujúcich alebo tvorených doménovými menami a ich časťami nie je v praxi úradu (či už v nesporových alebo sporových konaniach) tak ojedinelé, ako to prezentoval namietateľ. Skutočnosť, že si namietateľ v podaných námietkach uplatnil práva k nezapísanému označeniu, ktoré je zároveň doménovým menom, ho nezbavuje dôkazného bremena vo vzťahu k ním tvrdeným skutočnostiam v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, uplatnenia ktorého sa namietateľ dovoľáva. Skutočnosť, že namietateľ neunesol toto dôkazné bremeno a nepreukázal používanie nezapísaného označenia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, ktoré by viedlo k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre služby namietateľa, nemožno prekonať poukazom na to, že spôsob používania nezapísaného označenia namietateľa nepripúšťa existenciu niektorých konkrétnych dôkazov o jeho používaní. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti dopĺňa, že je na namietateľovi, aké dôkazné prostriedky zvolí. Ako bolo uvedené, namietateľ však v tomto konaní nepredložil žiadne dôkazy preukazujúce používanie nezapísaného označenia v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, v dôsledku čoho nie je možné podaným námietkam vyhovieť.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedeným považuje za potrebné tiež poukázať na rozdiel medzi doménovými menami a ochrannými známkami, ktorý je zásadný. Doménové meno je jednoduchá forma internetovej adresy umožňujúca užívateľom jednoduchým spôsobom lokalizovať jednotlivé stránky na internete. Jeho hlavnou funkciou je teda nahradiť zložitý číselný kód (IP adresu) priradený každému počítaču pripojenému na internet. Systém doménových mien síce umožňuje osobám zvoliť si jedinečné označenie na ich identifikáciu podľa vlastného výberu, avšak hlavnou funkciou doménových mien je výhradne náhrada číselného kódu. V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je doménové meno právne zakotvené a v teórii je niekedy zaradené medzi práva príbuzné priemyselným právam na označenie, s tým, že doménové meno predstavuje inú majetkovú hodnotu v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, resp. právo ktoré vzniká na zmluvnom základe s určeným registrátorom. Na druhej strane inštitút ochranných známok a právo ochranných známok zatriedujeme do kategórie priemyselných práv na označenie a má jasne vymedzený legislatívny rámec daný zákonom o ochranných známkach. Na to, aby označenie mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka musí spĺňať zákonom predpísané predpoklady. Základnou funkciou ochrannej známky, ktorá je obsiahnutá už v samotnej definícii ochrannej známky, je rozlišovacia spôsobilosť – t. j. spôsobilosť rozlíšiť tovary a/alebo služby jednej osoby od tovarov a/alebo služieb inej osoby. Nestačí pritom, aby sa označenie len odlišovalo od iných známych označení alebo zapísaných ochranných známok, ale je potrebné, aby označenie svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a/alebo služby, ktoré ním majú byť označované.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na to, že zmyslom ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je poskytnutie ochrany takým subjektom a ich označeniam, ktoré sú skutočne používané na príslušných trhoch danej krajiny, t. j. v obchodnom styku, ale neboli prihlásené na zápis do registra. Predmetné vyplýva napr. z čl. 5 ods. 4 písm. a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok [predošlé úpravy – čl. 4 ods. 4 písm. b) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a čl. 4 ods. 4 písm. b) Prvej smernice Rady 89/104/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok]. Uvedené podmienky zakotvené v ustanovení § 7 písm. f) predmetného zákona pritom platia bez ohľadu na povahu nezapísaného označenia.

Z uvedeného je zrejmé, že len samotná skoršia registrácia určitého doménového mena nemôže byť prekážkou zápisu označenia do registra ochranných známok. Prekážkou zápisu ochrannej známky do registra však v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je zhodné alebo podobné označenie, ktoré pred podaním prihlášky ochrannej známky, na základe ktorej sa má zápis vykonať, používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby jeho používateľa, pričom takéto používanie nemá iba miestny dosah, pokiaľ si uvedený používateľ tento námietkový dôvod zákonom ustanoveným spôsobom v priebehu konania o prihláške ochrannej známky uplatní. Pokiaľ teda namietateľ chcel byť vo veci podaných námietok úspešný, mal preukázať splnenie podmienok vyplývajúcich z ním uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a nie len registráciu doménového mena v období od 7. decembra 2010 do 6. decembra 2011. Namietateľ v podaných námietkach len uviedol, že jeho zaregistrované doménové meno sa dlhodobým používaním stalo všeobecne známym okruhu čitateľov, používanie uvedeného doménového mena v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných

známkach a skutočnosť, že toto doménové meno bolo v dôsledku uvedeného používania pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky známe slovenskej spotrebiteľskej verejnosti ako označenie jeho služieb, však ničím nepreukázal.

V podanom rozklade namietateľ poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 32Odo/447/2006 z 3. mája 2006, ktorý sa zaoberal sporom týkajúcim sa kolízie medzi neoprávnene registrovaným doménovým menom a registrovanou ochrannou známkou a z ktorého možno podľa namietateľa vyvodiť záver, že pokiaľ je kolidujúci názov neskôr registrovanej domény spôsobilý zapríčiniť majiteľovi ochrannej známky škodu, rovnaké poškodenie musí nastať v situácii, ak označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známkov koliduje so skôr zaregistrovanou doménou. S takýmto záverom orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí, pričom poukazuje na už uvedené skutočnosti týkajúce sa funkcie a podmienok registrácie doménových mien, ako aj na skutočnosť, že úrad v konaní o zápise ochranných známkov rozhoduje na základe zákona o ochranných známkach, pričom v námietkovom konaní je posúdenie úradu viazané na namietateľom uplatnený námietkový dôvod v lehote na podanie námietok. V tejto súvislosti je potrebné opätovne poukázať na skutočnosť, že na úspešné uplatnenie podaných námietok mal namietateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázať kumulatívne splnenie podmienok vyplývajúcich z ním uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a nie len preukázať, že mal v minulosti registrovanú doménu www.regionoviny.sk.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že po zhodnotení namietateľom predložených dôkazných materiálov, a to jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti, ako aj argumentov uvedených v podanom rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že namietateľ nepreukázal používanie nezapísaného označenia v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky v relevantnom období a v rozsahu potrebnom na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho služby z pohľadu relevantnej verejnosti. Ako bolo uvedené len samotné poukázanie na existenciu webovej stránky a tvrdenie o jej prevádzkovaní, bez doloženia dokladov preukazujúcich skutočné používanie označenia namietateľom v obchodnom styku – teda poskytovanie služieb spotrebiteľom, nemožno považovať za dostatočné. Keďže namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal naplnenie kumulatívnych podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, nemôže byť v konaní o námietkach úspešný.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s. r. o.
Heydukova 12
811 08 Bratislava

II.

Igor Matejčík
Breza 417
029 53 Breza