



Banská Bystrica 29. 11. 2021
OZ 238412/II-100-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 5. decembra 2019 majiteľom N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, v konaní zastúpeným spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 238412/I-60-2019 zo 7. novembra 2019 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 238412 za neplatnú, podaného navrhovateľom TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ a SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 37 ods. 6 v nadväznosti na § 35 ods. 3 a § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. OZ 238412/I-60-2019 zo 7. novembra 2019 mení takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 238412 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 238412/I-60-2019 zo 7. novembra 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) a v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných



známkach“) obrazová ochranná známka č. 238412 „ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre tovary „elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „tlačoviny všetkých druhov“ v triede 16, „stieracie žreby; hracie žreby a tikety“ v triede 28 a pre služby „organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; hazardné hry“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopirovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bazám dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopirovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok; MP3 prehrávače;

videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy, príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné dielce a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede“ v triede 16, „biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry“ v triede 28, pre všetky služby v triede 35 a pre služby „vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 16, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) a jeho podanie odôvodnil tým, že je užívateľom starších nezapísaných obrazových označení,



a to „ (ďalej „prvé nezapísané označenie“), „



“ (ďalej



„druhé nezapísané označenie“, „ (ďalej „tretie nezapísané



označenie“, „ (ďalej „štvrté nezapísané označenie“), „



“ (ďalej „piate nezapísané označenie“) a „šieste nezapísané označenie“ alebo prvé až šieste nezapísané označenia spolu ako „nezapísané označenia“). Uviedol, že nezapísané označenia nadobudli intenzívnym používaním v obchodnom styku na území SR pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby (uvedené mali preukazovať dôkazy predložené spolu s návrhom), ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi a službami napadnutej ochrannej známky. Na základe porovnania kolíznych označení z jednotlivých hľadísk navrhovateľ konštatoval vysoký stupeň ich podobnosti. S ohľadom na uvedené zastal názor, že v prípade napadnutej ochrannej známky a nezapísaných označení existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny na trhu vrátane ich asociácie. Podľa navrhovateľa používanie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti nezapísaných označení, resp. by im mohlo spôsobiť ujmu a zároveň by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z dobrého mena navrhovateľa alebo by mu bolo na ujmu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v preskúvanom prípade boli naplnené podmienky obsiahnuté v ustanovení § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k časti tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami, vo vzťahu ku ktorým boli používané nezapísané označenia. Prvostupňový orgán na základe posúdenia navrhovateľom predložených dôkazných materiálov dospel k záveru, že navrhovateľovi vzniklo právo k nezapísaným označeniam pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to vo vzťahu k tovarom „stieracie žreby, hracie žreby“ a k službám „organizovanie a vedenie lotérií, organizovanie lotérií prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; hazardné hry“. Na základe porovnania kolíznych tovarov a služieb konštatoval, že tovary napadnutej ochrannej známky „elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „tlačoviny všetkých druhov“ v triede 16, „stieracie žreby; hracie žreby a tikety“ v triede 28, ako aj služby „organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; hazardné hry“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a podobné s tovarmi a službami, pre ktoré boli používané nezapísané označenia. Čo sa týka ostatných tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky v triedach 9, 16, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto posúdil prvostupňový orgán ako nepodobné s tovarmi a službami, pre ktoré boli používané nezapísané označenia. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, prvostupňový orgán s prihliadnutím na charakter napadnutej ochrannej známky a vzhľadom na efektivitu správneho konania porovnal napadnutú ochrannú známku prednostne s tretím nezapísaným označením. Na základe ich porovnania konštatoval, že predmetné označenia obsahujú dominantný prvok – štylizovanú číslicu „7“, a preto ich posúdil ako vizuálne podobné, foneticky zhodné, prípadne pri úplnej výslovnosti označení čiastočne foneticky podobné, a sémanticky podobné vo vyššej miere. V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny prvostupňový orgán skonštatoval, že vzhľadom na podobnosť napadnutej ochrannej známky s tretím nezapísaným označením zo všetkých troch posudzovaných hľadísk, na strane relevantnej verejnosti, ktorú v danom prípade, berúc do úvahy povahu dotknutých tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje ich výberu a kúpe nižší až priemerný stupeň pozornosti, existuje pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení, a teda relevantná spotrebiteľská verejnosť môže napadnutú ochrannú známku spájať s navrhovateľom a jeho tovarmi a službami.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so závermi napadnutého rozhodnutia.

V úvode rozkladu majiteľ označil postup úradu za arbitrárny. V tejto súvislosti poukázal na to, že hoci ešte v roku 2015 podal námietky proti zápisu prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 296-2015 (ďalej „POZ 296-2015“), do registra (odôvodnené pravdepodobnosťou zámeny predmetného prihláseného označenia s napadnutou ochrannou známkou), úrad v predmetnej veci doteraz právoplatne nerozhodol. Napriek skutočnosti, že ešte nebolo právoplatne skončené skôr začaté konanie vo veci námietok proti zápisu POZ 296-2015 do registra, bolo v preskúvanom prípade, ktoré začalo takmer o tri roky neskôr, vydané rozhodnutie o čiastočnom vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že prvostupňový orgán pri rozhodovaní nezobral do úvahy skutočnosť, že nezapísané označenia (s výnimkou druhého nezapísaného označenia) v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky už neboli používané, nakoľko uplynula doba predaja takto označených žrebov. V tejto súvislosti uviedol, že navrhovateľ ako štátna lotériová spoločnosť nie je jediná, ktorá by mala byť oprávnená vydávať žreby a organizovať lotérie a v rámci toho by ako jediná mala oprávnenie používať číslo 7, superlatív „Naj“ či metafory s drahými kameňmi. Majiteľ zdôraznil, že práve on v roku 1991 priniesol na trh „Hru o Niké“ na „Konto nádeje“, ktorá je v slovenskej histórii najúspešnejšou lotériou stieracích žrebov, keďže bolo predaných viac ako 92 miliónov žrebov a počas piatich rokov vysielania v priamom prenose v hlavnom vysielacom čase Slovenskej televízie bolo odvysielaných viac ako 120 relácií. Podľa majiteľa poukazovanie na to, že navrhovateľ v relatívne krátkych, presne časovo vymedzených obdobiach jedného roka predával žreby s označením „Diamant“, „Diamanty a Perly“, „Naj 7“ či „Šťastná 7“, ktorých predaj bol v každom jednom prípade ukončený, nemôže preukazovať ich kontinuálne a dlhodobé používanie. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že z navrhovateľom predložených dôkazov je zrejmé, že ani jeden zo žrebov predstavujúcich nezapísané označenia nebol v obehú v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a s výnimkou žrebu predstavujúceho druhé nezapísané označenie tieto žreby neboli v ponuke predaja ani v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Podľa názoru majiteľa uplatnenie dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach predpokladá dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, čo sa však, ako vyplýva aj z navrhovateľom predložených dokumentov a listín, ani o jednom z nezapísaných označení nedá konštatovať. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-96/09 z 29. marca 2011 „BUD“, z ktorého citoval: „... na to, aby mohlo byť (nezapísané označenie) prekážkou zápisu nového označenia, musí byť označenie uvádzané na podporu námietky skutočne používané dostatočne významným spôsobom v obchodnom styku a mať zemepisný rozsah, ktorý je väčší ako iba miestny, čo zahŕňa, pokiaľ územie ochrany tohto označenia možno považovať za väčšie ako miestne, že toto používanie nastalo na významnej časti tohto územia. Na účely určenia, či ide o tento prípad, treba zohľadniť obdobie a intenzitu používania tohto označenia, čo je rozlišovací prvok pre jeho adresátov, ktorými sú tak kupujúci a spotrebitelia, ako aj dodávatelia a konkurenti.“

Majiteľ sa nestotožnil ani s posúdením podobnosti napadnutej ochrannej známky s tretím nezapísaným označením, ktoré vykonal prvostupňový orgán. Uviedol, že použitie spojenia prídavného mena a číslice ako označenia používaného v súvislosti s dotknutými tovarmi a službami nepredstavuje osobitnú kompozíciu, ktorá by bola príznačná alebo typická pre navrhovateľa, ale ide o bežný spôsob označenia napr. názvu žrebovej lotérie. Prvostupňovým orgánom konštatovaná „osobitná“ kompozícia znenia porovnávaných označení preto podľa jeho názoru nepredstavuje skutočnosť, ktorá by mala svedčiť o existencii podobnosti porovnávaných označení.

Podľa majiteľa prvostupňový orgán v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámery kolíznych označení nezohľadnil skutočnosť, že v prípade kolíznych tovarov a služieb ide o tovary a služby, pri ktorých je spotrebiteľ vnímavejší, keďže ide o aktivity spadajúce medzi hazardné hry, ktorým spotrebiteľ automaticky venuje vyššiu mieru pozornosti. Majiteľ zastal názor, že priemerný spotrebiteľ, aj v prípade čiastočnej sémantickej podobnosti kolíznych označení, je schopný nielen rozlíšiť kolízne označenia, ale nevytvorí si ani asociáciu medzi napadnutou ochrannou známkou a tretím nezapísaným označením. Majiteľ v tejto súvislosti navyše poukázal na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je súčasťou žrebu, ktorý obsahuje aj jeho logo.

Na záver rozkladu majiteľ poukázal na to, že je majiteľom viacerých obrazových ochranných známk, ktoré obsahujú slovný prvok odkazujúci na drahý kameň a číslicu „7“, konkrétne ochrannej známky č. 238410, č. 242112, č. 242114, č. 245351, č. 248669, č. 248370, pričom navrhovateľ nepodal námietky proti ich zápisu, čo len potvrdzuje, že konanie navrhovateľa je v preskúvanom prípade účelové. Priemerný slovenský spotrebiteľ dokáže podľa majiteľa odlišiť tovary a služby označené napadnutou ochrannou známkou od tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané používanie nezapísaných označení. Vyjadril presvedčenie, že žiadne z nezapísaných označení nevykazuje takú mieru podobnosti alebo zameniteľnosti s napadnutou ochrannou známkou, ktorá by odôvodňovala aplikáciu ustanovenia § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky v celom rozsahu zamietne.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 1. apríla 2020 uviedol, že pri podaní návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú postupoval legitímne a v súlade so zákonom o ochranných známkach. Konštatoval, že na inštitút vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú je potrebné nahliadať ako na korekčný mechanizmus, ktorého zmyslom je umožniť nápravu prípadného nesúladu medzi skutočným stavom v registri (existenciou zápisu ochrannej známky) s reálnou prekážkou zápisu, či už absolútnou alebo relatívnou, ktorá existovala v čase zápisu predmetnej ochrannej známky do registra. Odmietol preto spochybňovanie svojho postupu zo strany majiteľa, ktorého domnienky ohľadom účelového konania označil pre prebiehajúce konanie za irelevantné.

Zdôraznil, že okamih podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je celkom na jeho vôli a v súčasnej dobe je limitovaný iba ustanovením § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktorý neumožňuje podať takýto návrh v prípade vedomého stropenia používania neskoršej ochrannej známky po dobu piatich po sebe nasledujúcich rokov. Vzhľadom k tomu, že od zápisu napadnutej ochrannej známky do registra (15. októbra 2014) neuplynulo v čase podania predmetného návrhu (23. júla 2018) viac ako päť rokov, predmetný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je prípustný.

K poukázaniu majiteľa na iné ochranné známky, ktoré obsahujú slovný prvok odkazujúci na drahý kameň a číslicu 7 a navrhovateľ voči nim nepodal námietky, resp. pripomienky, navrhovateľ uviedol, že závisí len na jeho slobodnej vôli, proti ktorým ochranným známkam bude iniciovať sporové konania. Za irelevantné v preskúvanom prípade taktiež označil úvahy majiteľa týkajúce sa postupu úradu v inom konaní, konkrétne v konaní o rozklade podanom proti rozhodnutiu úradu zn. POZ 296-2015/N-160-2016/Ris zo 14. decembra 2016.

Navrhovateľ taktiež poukázal na skutočnosť, že hoci prvostupňový orgán vzhľadom na efektivitu správneho konania preskúmal návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky a vykonal porovnanie prednostne v súvislosti s tretím nezapísaným označením, z takéhoto postupu nemožno automaticky vyvodzovať záver o nepodobnosti napadnutej ochrannej známky s druhým nezapísaným označením. Absenciu porovnania týchto označení v prvostupňovom rozhodnutí si nemožno zamieňať s konštatovaním o ich nepodobnosti.

Čo sa týka argumentu majiteľa ohľadom používania, resp. nepoužívania nezapísaných označení v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ uviedol, že z ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach takáto podmienka nevyplýva. Podľa platnej právnej úpravy musí navrhovateľ preukázať, že mu právo k nezapísanému označeniu vzniklo pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to takým používaním na území SR, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre navrhovateľa, pričom predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie nezapísaného označenia. Navrhovateľ zdôraznil, že zákon o ochranných známkach teda nepožaduje, aby nezapísané označenie bolo používané aj v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a preto sa stotožnil s názorom prvostupňového orgánu, ktorý na základe zhodnotenia predložených dôkazov dospel k záveru, že navrhovateľovi vzniklo právo k nezapísaným označeniam vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám.

V súvislosti s názorom majiteľa, že tretie nezapísané označenie nevykazuje dostatočnú mieru podobnosti s napadnutou ochrannou známkou, navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že kolízne označenia dosahujú vysokú mieru podobnosti, a to vďaka prítomnosti podobne stvárnenej číslice „7“, ktorá je v porovnávaných označeniach dominantným prvkom s priemernou mierou rozlišovacej spôsobilosti, ako aj ďalších prvkov, ktoré sú síce bez rozlišovacej spôsobilosti, ale majú rovnaký význam. Podľa navrhovateľa sú uvedené prvky kumulatívne spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa vysoko podobný celkový dojem, pričom je zároveň potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie kolíznych označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

Navrhovateľ taktiež súhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade tvorí príslušnú skupinu verejnosti, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, široká verejnosť, ktorá venuje výberu a kúpe týchto tovarov a služieb nižší až priemerný stupeň pozornosti. Neexistuje dôvod, prečo by mala príslušná skupina verejnosti v tomto prípade vykazovať vyšší stupeň pozornosti, ako uviedol majiteľ v podanom rozklade. Navrhovateľ konštatoval, že vyššia miera pozornosti sa zvyčajne spája s kúpou tovarov a služieb, ktoré sú drahé, potenciálne nebezpečné alebo technicky náročné, pričom dotknuté tovary a služby do žiadnej z uvedených kategórií nespádajú. Vzhľadom na nízku cenu žrebov, a teda nízku mieru prípadného

rizika spočívajúceho v strate vkladu, nie sú podľa navrhovateľa spotrebiteľa v súvislosti s dotknutými tovarmi a službami obozretnejší. Navrhovateľ zároveň zastal názor, že ani prípadný vyšší stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti by v predmetnom prípade nestačil na prekonanie nebezpečenstva zámieny. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-443/12 z 21. novembra 2013 „ancotel“, body 53 – 56, v zmysle ktorého, ak existuje pravdepodobnosť zámieny vytvorená inými faktormi, napríklad celkovou vysokou podobnosťou označení a zhodnosťou tovarov a služieb, zámene nemožno predísť len na základe stupňa pozornosti príslušnej skupiny verejnosti.

Navrhovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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

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

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

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

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. 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 § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 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 konania na jednej strane

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

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

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

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 238412, majiteľa N I K Ě, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, bola s právom prednosti od 24. februára 2014 zapísaná do registra ochranných známk 15. októbra 2014 pre tovary „elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy; počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačový softvér umožňujúci pripojenie k bazám dát a k internetu; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; tlačoviny všetkých druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy, príručky, sprievodcovia (tlačené publikácie), ročenky, firemné listiny, knihárske výrobky, tlačené propagačné materiály, letáky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, všetko uvedené v tejto triede“ v triede 16, „biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety“ v triede 28 a pre služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy, obchodnej administratívy a služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozhlasová reklama; reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; inzercia výrobkov a služieb; sprostredkovanie obchodných služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 a „vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; služby športovísk; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba (okrem reklamných filmov); činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávanie; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská činnosť, s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie online elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; publikácia elektronických kníh, novin a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom videoprístrojov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií,

seminárov a workshopov poskytovaných on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov (okrem reklamných a náborových); poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; in-formácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografická reportáž; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie súťaží, športových akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier (nie na reklamné a propagačné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



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

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

Prvé nezapísané označenie:



Druhé nezapísané označenie:



Tretie nezapísané označenie:



Štvrté nezapísané označenie:



Piate nezapísané označenie:



Šieste nezapísané označenie:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ vytkol prvostupňovému orgánu, že pri posúdení dôvodnosti uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nezobral do úvahy skutočnosť, že nezapísané označenia (s výnimkou druhého nezapísaného označenia) v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky už neboli používané, nakoľko uplynula doba predaja žrebov, v súvislosti s ktorými nezapísané označenia boli používané. V tejto súvislosti majiteľ poukázal aj na skutočnosť, že v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú už nebol v obehu žiadny z týchto žrebov. Majiteľ sa ďalej nestotožnil s posúdením podobnosti napadnutej ochrannej známky s tretím nezapísaným označením z jednotlivých hľadísk, ako ani s celkovým hodnotením pravdepodobnosti ich zámery vykonaným prvostupňovým orgánom. Rovnako napadol postup úradu, konkrétne vytkol úradu, že konanie vo veci námietok proti zápisu POZ 296-2015 do registra úrad doposiaľ právoplatne neukončil, hoci začalo o tri roky skôr ako konanie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Pred samotným posúdením merita veci orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k spochybneniu majiteľa týkajúceho sa postupu úradu v preskúmanom prípade, a to s ohľadom na konanie o námietkach proti zápisu POZ 296-2015 do registra. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že námietky proti zápisu POZ 296-2015 do registra boli odôvodnené existenciou pravdepodobnosti zámery označenia, ktoré je

predmetom POZ 296-2015, s napadnutou ochrannou známkou. Vzhľadom na to, že v priebehu konania o predmetných námietkach bol podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, v prebiehajúcom konaní o námietkach je potrebné prihliadať na to, že staršie právo, na ktorom boli podané námietky založené, by v prípade vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú zaniklo, teda odpadol by dôvod, pre ktorý boli námietky podané. S ohľadom na uvedené je dôvodné, aby úrad v prvom rade právoplatne ukončil konanie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a až následne pokračoval v konaní o námietkach proti zápisu POZ 296-2015 do registra.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že je potrebné, aby navrhovateľ v konaní preukázal, že mu pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré nemá iba miestny dosah. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému či inému označeniu používanému v obchodnom styku je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby – v preskúvanom prípade s osobou navrhovateľa. Je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia. Používanie nezapísaného alebo iného označenia v obchodnom styku je možné preukázať dôkaznými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazné materiály musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia preukázať, že právo k nezapísanému označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky (t. j. v danom prípade pred 24. februárom 2014), musia obsahovať predmetné nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa. Ďalšou podmienkou pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia je zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb, čo vedie k pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením.

Navrhovateľ v rámci návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa a výtlačok z webovej stránky www.finance.gov.sk obsahujúci informácie o navrhovateľovi (dôkaz č. 1),
- výtlačok z webovej stránky www.tipos.sk zo 16. júla 2018 obsahujúci informácie o okamžitej lotérii s názvom „Diamant“, kópie výňatkov z Obchodnej správy 2009 a z Výročnej správy 2010, printscreen z webovej stránky www.24hod.sk zo 16. júla 2018 obsahujúci článok s titulom „Spoločnosť TIPOS od februára začala predaj nového žrebu Diamant“ z 18. februára 2009 (dôkaz č. 2),
- výtlačok z webovej stránky www.tipos.sk zo 16. júla 2018 obsahujúci informácie o okamžitej lotérii s názvom „Diamanty a Perly“, kópiu Herného plánu okamžitej lotérie s názvom „Diamanty a Perly“, kópie výňatkov z Obchodnej správy 2013 a Výročnej správy 2014, kópiu emailu z 19. júla 2018 (dôkaz č. 3),
- výtlačok z webovej stránky www.tipos.sk zo 16. júla 2018 obsahujúci informácie o okamžitej lotérii s názvom „Naj7“, kópiu Herného plánu okamžitej lotérie s názvom „Naj7“, kópie výňatkov z Obchodnej správy 2013 a Výročnej správy 2014, kópiu emailu z 19. júla 2018 (dôkaz č. 4),
- kópiu Herného plánu okamžitej lotérie s názvom „Šťastná 7“, kópie výňatkov z Výročných správ 2005, 2006 a 2007 (dôkaz č. 5),
- výtlačok z webovej stránky www.tipos.sk zo 16. júla 2018 obsahujúci informácie o okamžitej lotérii s názvom „Šťastná 7“, kópie výňatkov z Výročných správ 2007 a 2008 (dôkaz č. 6),
- výtlačok z webovej stránky www.tipos.sk zo 16. júla 2018 obsahujúci informácie o okamžitej lotérii s názvom „Šťastná 7“, kópiu výňatku z Obchodnej správy 2008 (dôkaz č. 7),
- kópie výňatkov Výročných/Obchodných správ 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 a 2014 (dôkaz č. 8),
- prehľad tržieb navrhovateľa z prevádzkovania hazardných hier v rokoch 2006 – 2017, kópie výročných správ za roky 2006, 2010, 2014 – 2017 a obchodných správ za roky 2007 – 2009, 2012 a 2013 (dôkaz č. 9),
- reklamné spoty navrhovateľa „LOTO“, „KENO 10“, „Tipos“ „Euromilióny“, „Vianočná lotéria“, „Predajné miesta“, „eTipos.sk“, reklamné materiály v tlačenej forme, výtlačky z webových stránok www.tipos.sk a www.posta.sk, kópie časopisu „Tipos novinky“ 1 – 4/2017 (dôkaz č. 10),
- prehľad odvodov navrhovateľa z prevádzkovania hier do štátneho rozpočtu za obdobie rokov 2007 – 2016, stratégiu navrhovateľa pre poskytovanie darov, informáciu o exkluzívnom partnerstve navrhovateľa so Slovenským olympijským výborom, informácie o sponzorskej činnosti navrhovateľa v období rokov

- 2012 – 2016 z obchodných a výročných správ, kópie fotografií preukazujúcich sponzorskú činnosť navrhovateľa (dôkaz č. 11),
- dôkazy preukazujúce produkt navrhovateľa „Národná bločková lotéria“ (dôkaz č. 12),
 - výtlačky z webových stránok www.tipos.sk a www.etipos.sk, výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v registri WHOIS na webovej stránke <https://whois.sk-nic.sk/> k doméne tipos.sk a k doméne etipos.sk z 31. januára a 14. februára 2018 (dôkaz č. 13),
 - výtlačok z webovej stránky www.google.sk po zadaní názvu navrhovateľa z 31. januára 2018, výber článkov venovaných produktom a službám navrhovateľa z webových stránok www.pravda.sk, www.poistenie.sk, www.fony.sk, www.futbalsfz.sk, <http://aktualitypress.sk> a www.topky.sk (dôkaz č. 14),
 - výtlačky zo sociálnej siete Facebook navrhovateľa z 31. januára 2018, výpis príspevkov na sociálnej sieti Facebook navrhovateľa z obdobia október 2001 – február 2018, výtlačok z webovej stránky <https://www.youtube.com/user/TiposSlovensko/about> zo 14. februára 2018, reklamný leták a reklamný spot k mobilnej aplikácii e.TIPOS.sk (dôkaz č. 15),
 - kópie certifikátov udelených navrhovateľovi asociáciou WLA a spoločnosťou QSCert, spol. s r. o. (dôkaz č. 16).

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania navrhovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Z výpisu z obchodného registra (dôkazu č. 1) vyplýva, že spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (pred zmenou obchodného mena: TIPOS, a. s.; navrhovateľ) bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou 11. decembra 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 28. januára 1993. Z výpisu z obchodného registra, ako aj z výtlačku z webovej stránky www.finance.gov.sk je zrejmý predmet činnosti spoločnosti navrhovateľa zahŕňajúci okrem iného aj prevádzkovanie lotériových a iných hazardných hier, činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier a poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti prevádzkovania hazardných hier.

Obsahom dôkazov č. 2 až 7 sú jednak výtlačky z webovej stránky www.tipos.sk obsahujúce informácie o okamžitých lotériách, ako aj kópie herných plánov schválených Ministerstvom financií SR, ktoré upravujú súbor pravidiel okamžitých lotérií, dobu predaja stieracích žrebov, počet vydaných žrebov a pod., a tiež kópie výňatkov z obchodných a výročných správ deklarujúcich predaj stieracích žrebov okamžitých lotérií v danom roku s uvedením tržieb za ich predaj. Súčasťou dôkazu č. 2 je tiež printscreen z webovej stránky www.24hod.sk obsahujúci článok, z ktorého vyplývajú informácie ohľadom používania prvého nezapísaného označenia navrhovateľom od februára 2009. Dôkazy č. 3 a 4 obsahujú navyše kópiu emailu z 19. júla 2018, v ktorom sú uvedené „netto“ vklady v prípade okamžitých lotérií s názvom „Diamanty a Perly“ a „Naj 7“.

Z predmetných dôkazných materiálov možno mať za preukázané nasledujúce skutočnosti. Okamžitá lotéria s názvom „Diamant“ pozostávala z predaja stieracích žrebov, ktorých prvú stranu predstavovalo prvé nezapísané označenie. Tieto boli predmetom predaja v období od 2. februára 2009 do 2. februára 2010, pričom celkovo bolo vydaných 1 500 000 ks žrebov v nominálnej cene 2 eurá (dôkaz č. 2). Stieracie žreby okamžitej lotérie s názvom „Diamanty a Perly“, ktorých prvú stranu predstavovalo druhé nezapísané označenie, boli predávané v období od 11. novembra 2013 do 11. novembra 2014, pričom celkovo bolo vydaných 1 000 000 ks týchto žrebov v nominálnej cene 3 eurá (dôkaz č. 3). Okamžitá lotéria s názvom „NAJ 7“ pozostávala z predaja stieracích žrebov s prednou stranou predstavujúcou tretie nezapísané označenie. Tieto žreby boli predmetom predaja v období od 18. februára 2013 do 18. februára 2014, a to s celkovým počtom 3 000 000 ks vydaných žrebov v nominálnej cene 1 euro (dôkazy č. 3 a 4). Stieracie žreby okamžitej lotérie s názvom „Šťastná 7“, ktorých prvú stranu predstavovalo štvrté nezapísané označenie, boli predávané v období od 2. mája 2005 do 1. mája 2007. Celkovo bolo vydaných 16 000 000 ks týchto stieracích žrebov v nominálnej cene 10 Sk (dôkaz č. 5). Stieracie žreby okamžitej lotérie s rovnakým názvom „Šťastná 7“, ktorých prvú stranu predstavovalo piate nezapísané označenie, boli predmetom predaja od 2. apríla 2007 do 1. apríla 2008, pričom celkovo bolo vydaných 10 000 000 ks týchto žrebov v nominálnej cene 10 Sk (dôkaz č. 6). Pod názvom „Šťastná 7“ bola prevádzkovaná aj okamžitá lotéria pozostávajúca z predaja stieracích žrebov, ktorých prvú stranu predstavovalo šieste nezapísané označenie. Ich predaj sa uskutočňoval od 10. marca 2008 do 31. decembra 2008, pričom celkovo bolo vydaných 9 000 000 ks žrebov v nominálnej cene 10 Sk (dôkaz č. 7).

Dôkaz č. 8 obsahuje kópie výňatkov z Výročných správ 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 a 2014, ktoré navrhovateľ predložil za účelom preukázania počtu aktívnych zberní v jednotlivých rokoch na celom území SR, v ktorých si mohli spotrebitelia zakúpiť stieracie žreby. Počty sa pohybovali od 1 667 zberní v roku 2005 až po 2 598 zberní v roku 2014. Kópie výňatkov z výročných správ síce neobsahujú nezapísané označenia, ale z predmetného dôkazu je zrejmé, že vzhľadom na počet zberní išlo o používanie nezapísaných označení na území Slovenskej republiky, ktoré nemalo iba miestny dosah.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 9, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento obsahuje kópie výročných a obchodných správ, z ktorých výňatky boli predložené a zhodnotené v rámci dôkazov č. 2 až 7. Z kópie Obchodnej správy za rok 2009 navyše vyplýva informácia, že okamžitá lotéria pozostávajúca z predaja stieracích žrebov, ktorých predné strany predstavovalo šieste nezapísané označenie, bola z dôvodu úspešnosti obnovená v období od 17. januára 2009 do 17. januára 2010 s emisným objemom 7 000 000 ks žrebov.

Dôkazy č. 10 až 16 navrhovateľ predložil na podporu svojho tvrdenia, že získal na území SR v dôsledku dlhodobej a intenzívnej propagácie svojich tovarov a služieb, ako aj značnými finančnými prostriedkami vynaloženými na reklamu alebo iné sponzorské aktivity, dobrú reputáciu. Poukázal pritom na rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) č. B 1691362 zo 7. novembra 2011, v zmysle ktorého možno preniesť dobré meno navrhovateľa na jeho produkty. Predmetné dôkazy predstavujú rôzne reklamné materiály, reklamné spoty na rôzne produkty navrhovateľa, informácie o predajných miestach navrhovateľa, informácie o spolupráci navrhovateľa so Slovenskou poštou, kópie časopisu „Tipos novinky“ z roku 2017, ktorý informuje o aktivitách navrhovateľa. Z dôkazov vyplynulo, že navrhovateľ odviezol z prevádzkovania hier do štátneho rozpočtu na všeobecne prospešné účely viac ako 320 miliónov EUR, pričom bol aj sponzorom významných športovcov či športových klubov a súťaží. Z dôkazov je taktiež zrejmé, že navrhovateľ bol od roku 2013 prevádzkovateľom Národnej bločkovej loterie, ktorou vláda SR podporila daňovú osvetu. Výťažky z príslušných webových stránok preukazujú, že navrhovateľ je od roku 2003 držiteľom domény tipos.sk a od roku 2004 domény etipos.sk, prostredníctvom ktorých prijíma stávky na rôzne druhy hier. Na základe dôkazov je tiež zrejmé, že navrhovateľ so svojimi zákazníkmi komunikuje aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook či kanálu YouTube, ktoré majú vysoký počet sledovateľov. Predložené kópie certifikátov udelených asociáciou WLA a spoločnosťou QSCert, spol. s r. o. preukazujú, že navrhovateľ poskytuje služby určitej kvality.

V súvislosti so zhodnotením navrhovateľom predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že stieracie žreby okamžitých lotérií, ktorých predné strany predstavovali nezapísané označenia, boli vydávané v obdobiach jedného alebo dvoch rokov presne stanovených príslušnými hernými plánmi, pričom ich predaj bol ukončený pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. v prípade žrebov, ktorých prednú stranu predstavovalo druhé nezapísané označenie viac ako tri a pol roka pred podaním návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Prvé nezapísané označenie bolo navrhovateľom používané od 2. februára 2009 do 2. februára 2010, druhé nezapísané označenie od 11. novembra 2013 do 11. novembra 2014, tretie nezapísané označenie od 18. februára 2013 do 18. februára 2014, štvrté nezapísané označenie od 2. mája 2005 do 1. mája 2007, piate nezapísané označenie od 2. apríla 2007 do 1. apríla 2008. Pokiaľ ide o šieste nezapísané označenie, predaj stieracích žrebov, ktorých prednú stranu predstavovalo predmetné označenie, bol stanovený v príslušnom hernom pláne na obdobie od 10. marca 2008 do 31. decembra 2008. Obchodná správa za rok 2009 uvádza, že predaj stieracích žrebov, ktorých prednú stranu predstavovalo šieste nezapísané označenie, bol obnovený od 17. januára 2009 do 17. januára 2010.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti na doplnenie poznamenáva, že majiteľ v podanom rozklade nespochybnil samotné zhodnotenie predložených dôkazov zo strany prvostupňového orgánu, namietol však skutočnosť, že prvostupňový orgán pri rozhodovaní nezobral do úvahy to, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. v čase podania návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú žiadne z nezapísaných označení už nebolo používané.

Čo sa týka preukázovania používania nezapísaného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prípade uplatnenia návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú založenému na existencii práv k staršiemu nezapísanému označeniu nestačí preukázať len jeho prosté používanie, ale používanie určitej intenzity, kvality a dĺžky z časového hľadiska. V prípade, že navrhovateľ je úspešný pokiaľ ide o preukázanie používania svojho nezapísaného označenia v obchodnom styku, je toto označenie, aj keď nebolo zapísané do registra ochranných známk, uznané ako zavedené v povedomí relevantnej

spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti s osobou a produktami navrhovateľa. Navrhovateľ (teda užívateľ tohto nezapísaného označenia) má v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach obdobné oprávnenie ako majiteľ formálne registrovaného označenia (ochrannej známky) v zmysle § 7 písm. a) tohto zákona.. Obdobne ako ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú v prípade konfliktu so staršou ochrannou známkou, ktorej platnosť už uplynula, nemôže byť ochranná známka vyhlásená za neplatnú v prípade konfliktu so starším nezapísaným označením, ktoré v čase podania návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú už nebolo používané. Keďže pre nezapísané označenia používanie predstavuje skutkové zistenie, ktorým sa odôvodňuje existencia práva, rovnaké skutkové zistenie musí existovať a byť preukázané aj k dátumu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (v preskúvanom prípade k 24. júlu 2018).

Problematikou vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú z dôvodu jej kolízie so starším nezapísaným označením sa zaoberal aj Všeobecný súd v rozsudku vo veci T-581/11 z 23. októbra 2013 „Baby Bambolina“, body 26 a 27. Poukázal pritom na analógiu konania o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú z dôvodu jej kolízie so starším nezapísaným označením s námietkovým konaním, v ktorom sú námietky založené na staršom práve k nezapísanému označeniu. Rovnako ako v konaní o námietkach odôvodnených existenciou práva k staršiemu nezapísanému označeniu musí namietateľ predložiť dôkazy nielen o získaní a rozsahu ochrany tohto práva v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, ale tiež o kontinuálnom trvaní staršieho práva, podľa Všeobecného súdu aj v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú musí navrhovateľ preukázať existenciu staršieho práva v čase podania návrhu. S ohľadom na uvedené Všeobecný súd konštatoval, že v prípade, ak je návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú odôvodnený existenciou práva k staršiemu nezapísanému označeniu, musí navrhovateľ predložiť dôkazy o jeho kontinuálnom používaní aj v čase podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Práve používanie označenia v obchodnom styku je totiž základom existencie práva k tomuto označeniu.

Ako vyplýva z predložených dôkazných materiálov, používanie nezapísaných označení síce začalo pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky do registra, avšak v prípade všetkých nezapísaných označení okrem jedného (druhého nezapísaného označenia) v tomto období aj skončilo. Z uvedeného vyplýva, že tieto nezapísané označenia neboli používané ako v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, tak ani v čase podania návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú. V prípade druhého nezapísaného označenia toto síce bolo používané v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, avšak jeho používanie bolo ukončené pred podaním návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bol podaný viac ako tri a pol roka po ukončení predaja stieracích žrebov, ktorých predné strany predstavovalo druhé nezapísané označenie. Používanie ostatných nezapísaných označení skončilo pred viac ako štyrmi rokmi pred podaním návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb (žreby, ktorých rozličné vyobrazenia sú v mnohých podobách prítomné na trhu, pričom určité žreby sú vydávané len v konkrétnom časovom období a následne sú obmieňané, a služby s nimi súvisiace) nemožno bez ďalšieho tvrdiť, že nezapísané označenia, ktoré boli používané v určitom časovom období (obdobie jedného, prípadne dvoch rokov), boli zo strany relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj po uplynutí takmer štyroch a viac rokov od ukončenia ich používania stále rozpoznávané a vnímané ako označenia tovarov a služieb navrhovateľa, teda že v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú existovalo právo navrhovateľa k nezapísaným označeniam v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Uvedenú skutočnosť, ktorá predstavuje nevyhnutnú podmienku úspešného uplatnenia návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán v preskúvanom prípade opomenul zobrať do úvahy.

Keďže navrhovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal, že v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú mal práva k nezapísaným označeniam, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach nemožno považovať za naplnené a predmetnému návrhu nemožno vyhovieť. Z uvedeného je zrejmé, že nie je dôvodné zaoberať sa posúdením ďalších podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach (podobnosť označení, podobnosť tovarov a služieb, pravdepodobnosť zámieny).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu

s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava

II.
LITVÁKOVÁ a SPOL., s. r. o.
Patentová a známková kancelária
Sliachska 1/A
831 02 Bratislava