



Banská Bystrica 29. 4. 2022
OZ 227033/II-38-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. júla 2019 majiteľom 3Fin, s. r. o., Levočská 11, 080 01 Prešov, v konaní zastúpeným spoločnosťou Vojčík & Partners, s. r. o., Rázusova 13, 040 01 Košice (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 227033/I-29-2019 zo 17. júna 2019 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 227033 za neplatnú, podaného navrhovateľom 3b, s. r. o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov, v konaní zastúpeným spoločnosťou PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o., Puškinova 16, 080 01 Prešov (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 § 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 sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 227033/I-29-2019 zo 17. júna 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 227033/I-29-2019 zo 17. júna 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov obrazová ochranná známka č. 227033 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre tovary v triede 25, pre tovary „papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov“ v triede 16 a pre služby „reklamná činnosť; obchodný manažment“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy“ v triede 16 a pre služby „obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c), d), f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Podaný návrh odôvodnil tým, že jeho spoločnosť, ktorej predmet činnosti sa sústreďuje do oblasti športu a reklamy (vyrába športové oblečenie a zabezpečuje športové kluby v tréningovom a súťažnom procese), vznikla 7. februára 2006 a vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám už od svojho vzniku používal obrazové označenie tvorené prvkom „3b“ (ďalej „prvé nezapísané označenie“) a v roku 2010 predstavil nový dizajn tohto označenia (ďalej „druhé nezapísané označenie“), ktorý nahradil pôvodné označenie. Ďalej konštatoval, že majiteľ vznikol 7. apríla 2009 a napadnutú ochrannú známku nikdy skutočne nepoužíval pre tovary a služby, pre ktoré je v registri zapísaná. Podľa navrhovateľa dlhodobým používaním nezapísaných označení v súvislosti s uvedenými

tovarmi a službami na celom území Slovenskej republiky sa tieto stali všeobecne známymi známkami a nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby navrhovateľa. V tejto súvislosti navrhovateľ uviedol, že v napadnutej ochrannnej známke sú rovnako ako v nezapísaných označeniach použité rovnaké dištinkatívne a dominantné prvky, teda predmetné označenia sú zhodné, resp. podobné, čo z pohľadu bežného spotrebiteľa spôsobuje ich zameniteľnosť. S ohľadom na uvedené zastal názor, že napadnutá ochranná známka nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť. Navrhovateľ tiež konštatoval, že nezapísané označenia sú autorským dielom autora Ing. Ľubomíra B. a majiteľ podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky neoprávnene zasiahol do práv a oprávnených záujmov autora. Vzhľadom na to, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu, a teda napadnutá ochranná známka nemohla byť vytvorená nezávisle a náhodne, pričom majiteľ si prihlášku napadnutej ochrannej známky podal v snahe získať pre seba určité zvýhodnenie, navrhovateľ zároveň zastal názor, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľ splnil všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 25, tovarom „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov*“ v triede 16 a službám „*reklamná činnosť, obchodný manažment*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto prvostupňový orgán považoval návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnenú z predmetného dôvodu k uvedeným tovarom a službám za opodstatnený. Podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ predloženými dôkazmi preukázal, že od roku 2006 dodával na území Slovenskej republiky výrobky ako odevy, čiapky, športovú obuv, rôzne výrobky z papiera – letáky, plagáty, samolepky, športové doplnky a poskytoval reklamné služby, ktoré boli označené prvým nezapísaným označením, a to v nezanedbateľnom množstve. Prvé nezapísané označenie, ktorého používanie nemalo len miestny dosah, sa dostalo do povedomia relevantných spotrebiteľov a pre navrhovateľa sa stalo príznačným, čím navrhovateľ získal právo k nezapísanému označeniu vo vzťahu k odevom, tlačovinám, športovým doplnkom a reklamným službám. Tovary napadnutej ochrannej známky „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov*“ v triede 16, všetky tovary v triede 25, ako aj služby napadnutej ochrannej známky „*reklamná činnosť, obchodný manažment*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako zhodné a podobné s tovarmi a službami, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané používanie prvého nezapísaného označenia. Po porovnaní napadnutej ochrannej známky a prvého nezapísaného označenia prvostupňový orgán konštatoval ich zhodu a vyslovil záver, že s ohľadom na uvedené existuje na strane relevantnej verejnosti pravdepodobnosť ich zámeny.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, prvostupňový orgán uviedol, že aj v prípade zistenia naplnenia podmienok vyplývajúcich z predmetných ustanovení by výsledok konania bol rovnaký, a teda prvostupňový orgán posúdenie ich naplnenia považoval za bezpredmetné. Prvostupňový orgán pritom zobral do úvahy výsledok posúdenia dôvodu návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého už bola posúdená zhodnosť a podobnosť tovarov a služieb, pre ktoré bolo preukázané používanie prvého nezapísaného označenia, ktoré je podľa navrhovateľa súčasne aj všeobecne známou známkou, s tovarmi a službami napadnutej ochrannej známky, ako aj podobnosť napadnutej ochrannej známky s predmetným nezapísaným označením a tiež existenciu pravdepodobnosti ich zámeny na strane verejnosti.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, prvostupňový orgán posúdil aj možnosť uplatnenia § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), ktorého účelom 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. Poukázal na to, že predpoklady, či navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky, možno vymedziť ako päť podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne, a to zápis neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známk; používanie neskoršej ochrannej známky (nemožno ho jednoducho predpokladať); uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov,

kedy je/bola neskoršia ochranná známka používaná; existencia zákonnej možnosti namietiť proti používaniu neskoršej ochrannej známky a vedomosť subjektu strpenia o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky. Po preskúmaní dôkazov o používaní napadnutej ochrannej známky predložených v konaní prvostupňový orgán konštatoval, že majiteľ nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám kontinuálne počas piatich rokov, a preto nemožno považovať za naplnenú jednu z podmienok danú ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Zároveň prvostupňový orgán zdôraznil, že ani prípadné a ojedinelé použitie napadnutej ochrannej známky majiteľom, aj to zrejme len na základe toho, že išlo o tovary vyrobené navrhovateľom, nemohlo byť zo strany navrhovateľa v období, keď boli spoločnosti majiteľa a navrhovateľa prepojené, vnímané ako neoprávnené zasahovanie do skoršieho práva k nezapísanému označeniu, a preto v tomto období nemohlo dôjsť ani k strpeniu. Prvostupňový orgán dodal, že až od okamihu, keď spoločnosti majiteľa a navrhovateľa neboli personálne prepojené, mohla začať plynúť päťročná lehota, v rámci ktorej používateľ staršieho práva mohol strpieť používanie neskoršej ochrannej známky. Uzavrel, že k obmedzeniu práv skoršieho používateľa strpením používania napadnutej ochrannej známky nedošlo, teda navrhovateľ nebol obmedzený vo svojich právach žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, resp. brániť v jej používaní.

Vo vzťahu k návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov prvostupňový orgán konštatoval, že v konaní nebolo hodnoverne preukázané autorstvo p. B. k namietanému autorskému dielu a ani oprávnenie navrhovateľa na uplatňovanie práv k predmetnému autorskému dielu. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú označil v tejto časti za nedôvodný.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkazmi nepreukázal splnenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre jeho úspešné uplatnenie. Na základe hodnotenia predložených dôkazov prvostupňový orgán pripustil, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky p. B. v mene spoločnosti majiteľa síce preukazuje jeho jednoznačnú vedomosť o existencii a používaní označenia „3b“ navrhovateľom, avšak prvostupňový orgán súčasne nepovažoval za preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal bez súhlasu či vedomia tejto spoločnosti, keďže on sám bol tiež jej konateľom. Podľa prvostupňového orgánu je nepravdepodobné, že by určitá spoločnosť mohla vedome spôsobiť ujmu inej spoločnosti za predpokladu, že sú vzájomne prepojené a koná za nich tá istá fyzická osoba. Keďže navrhovateľ nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, prvostupňový orgán návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považoval za nedôvodný.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, a to v časti posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Majiteľ poukázal na to, že spoločnosť navrhovateľa vznikla 7. februára 2006 a prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 7. septembra 2009, teda v tomto časovom horizonte malo nezapísané označenie získať pre navrhovateľa výraznú rozlišovaciu spôsobilosť.

V tejto súvislosti sa venoval právnej teórii a štruktúre právnej normy. Zastal názor, že v tomto prípade nebola naplnená hypotéza právnej normy [ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov], a síce, že by navrhovateľ používal nezapísané označenie takým spôsobom, že preňho nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a nemalo len miestny dosah. Zdôraznil, že ak nedošlo k naplneniu hypotézy právnej normy, nemôže nastúpiť jej druhý prvok, dispozícia.

Majiteľ konštatoval, že pre aplikáciu ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nestačí akékoľvek používanie označenia, ale požaduje sa preukázanie vžitia nezapísaného označenia pre tovary alebo služby presahujúceho miestny dosah. Je teda potrebné preukázať dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia s prihliadnutím na dobu používania, geografický rozsah a podiel na trhu, a to v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Podľa majiteľa navrhovateľ predložil v konaní rôzne dokumenty, z ktorých právne relevantné boli iba faktúry datované pred 7. septembrom 2009 a výtlačok z webovej stránky <https://www.hhois.net> týkajúci sa domény 3b.sk. Ostatné predložené dôkazy ako fotografie, letáky alebo iné dokumenty podľa majiteľa nepreukazujú, že navrhovateľ použil nezapísané označenie, ani nevypovedajú o podiele na trhu, resp. o tom, či si verejnosť spájala predmetné označenie s navrhovateľom. Navrhovateľom predložené dôkazy zároveň podľa majiteľa nepreukázali dostatočne intenzívne a kontinuálne pôsobenie v geograficky významnom rozsahu.

Berúc do úvahy uvedené majiteľ uzavrel, že navrhovateľ nepreukázal používanie nezapísaného označenia v priebehu od 7. februára 2006 do 7. septembra 2009 v takom rozsahu, že sa dané označenie vžilo v myšliach verejnosti a presiahlo iba lokálny charakter, v dôsledku čoho by navrhovateľ získal status užívateľa nezapísaného označenia.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 10. októbra 2019 uviedol, že závery prvostupňového orgánu sú legitímne a presvedčivé a vzhľadom na kvantitu a kvalitu dôkazov prijateľné a racionálne.

Podľa navrhovateľa nie je argumentácia majiteľa objektívne presvedčivá, prvostupňový orgán sa posúdením tzv. príznačnosti zaoberal v dostatočnej miere a majiteľ neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktorými by sa prvostupňový orgán podrobne nezaoberal.

Navrhovateľ v zhode s prvostupňovým orgánom konštatoval, že predložené dôkazy osvedčujú kontinuálne a dlhodobé dodávanie rozhodujúcich tovarov pod nezapísaným označením odberateľom na celom území Slovenskej republiky. Z časového hľadiska išlo o obdobie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj po jej podaní. S ohľadom na uvedené navrhovateľ zastal názor, že je na slovenskom trhu etablovanou spoločnosťou, ktorá sa dostala do povedomia relevantnej verejnosti. Z predložených dôkazov je podľa navrhovateľa tiež zrejmé, že jeho spoločnosť poskytovala výrobky a služby v rámci širšieho územného pôsobenia a v takom rozsahu, že používanie nezapísaného označenia nemalo iba miestny dosah.

V súvislosti s faktúrami navrhovateľ uviedol, že tieto sa týkali obdobia rokov 2006 až 2017, pričom za rok 2006 bolo predložených cca 180 ks faktúr, za rok 2007 cca 370 ks, za rok 2008 viac ako 500 ks, za rok 2009 cca 300 ks.

Navrhovateľ poukázal aj na to, že označenie „3b“, ktorým je tvorené nezapísané označenie, je zároveň obchodným menom navrhovateľa, a preto väzba vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti je vo vzťahu k navrhovateľovi prirodzene silnejšia.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad zamietol.

Úrad listom z 20. augusta 2020 oznámil navrhovateľovi, že napadnutá ochranná známka zanikla dňom skončenia platnosti jej zápisu podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti mu oznámil, že v zmysle § 35 ods. 4 predmetného zákona úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1 predmetného zákona, ak ten, kto podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preukáže právny záujem. Na základe uvedeného úrad vyzval navrhovateľa, aby v stanovenej lehote preukázal právny záujem vo veci a vyjadril sa k danej skutočnosti. Zároveň ho poučil, že ak právny záujem v danej veci v stanovenej lehote nepreukáže, úrad konanie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú s ohľadom na § 35 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zastaví.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 16. októbra 2020 oznámil, že v celom rozsahu trvá na podanom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a navrhuje, aby orgán rozhodujúci o rozklade vo veci rozhodol.

Uvedené odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka zanikla 7. septembra 2019, avšak v prípade jej vyhlásenia za neplatnú bude táto neplatná od počiatku, tzn. od 7. septembra 2009. Navrhovateľ poukázal na to, že povedomie o označení „3b“ budoval niekoľko rokov, pričom podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bolo špekulatívne, s cieľom neoprávnené si prisvojiť označenie, ktoré už pred tým niekoľko rokov používal iný subjekt. Zdôraznil, že práve toto posúdenie môže byť kľúčové v prípadnom nekalosúťažnom spore medzi navrhovateľom a majiteľom, nakoľko podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere by svedčilo o nekalosúťažnom majiteľovi, resp. priamo evokuje nekalosúťažné konanie majiteľa. Navyše majiteľ by mohol napádať odberateľov navrhovateľa, resp. konečných spotrebiteľov, keďže platná registrácia ochrannej známky má z právneho hľadiska potenciálne silu byť predmetom súdneho sporu a taktiež by mohol mať uzatvorené licenčné zmluvy s tretími osobami, z ktorých by mu plynuli licenčné poplatky, pričom existencia zhodných označení na trhu by viedla k znižovaniu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené konštatoval, že potrebuje nadobudnúť právnu istotu, že majiteľ nebude ťažiť z registrácie napadnutej ochrannej známky. Zároveň poznamenal, že konaním majiteľa mu vznikla značná škoda v podobe ušlého zisku, ako aj škoda spočívajúca v nákladoch na právne služby a správne poplatky, ktoré má v úmysle od neho vymáhať. V neposlednom rade je dôvodom aj skutočnosť, že od rozhodnutia v tejto právnej veci závisí aj rozhodnutie v inom konaní vedenom úradom (konanie o námietkach podaných proti zápisu označenia č. spisu POZ 729-2018 do registra ochranných známok). Všetky uvedené skutočnosti preto podľa navrhovateľa odôvodňujú jeho právny záujem na meritórnom rozhodnutí v predmetnej veci.

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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 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 známok 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Podľa § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preukáže právny záujem.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 227033 majiteľa 3Fin, s. r. o., Levočská 11, 080 01 Prešov, bola s právom prednosti od 7. septembra 2009 zapísaná do registra ochranných známk 11. februára 2010 pre tovary „papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy“ v triede 16, „odevy, obuv a pokrývky hlavy“ v triede 25 a služby „reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 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 známk 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 do registra pôvodne zapísaná ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Navrhovateľ návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. odôvodnil tým, od svojho vzniku, t. j. od 7. februára 2006, používal v obchodnom styku vo vzťahu k tovarom a službám súvisiacim s predmetom jeho činnosti, ktorá sa sústreďuje do oblasti športu a reklamy, prvé nezapísané označenie. V tejto súvislosti tiež poznamenal, že v roku 2010 predstavil nový dizajn označenia – druhé nezapísané označenie, ktorý nahradil pôvodné označenie.

Vyjadrenie prvého nezapísaného označenia:



Vyjadrenie druhého nezapísaného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v rozsahu posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Konkrétne namietol, že pre aplikáciu ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach nestačí akékoľvek používanie označenia, ale požaduje sa preukázanie vžitia takéhoto označenia pre tovary alebo služby presahujúceho miestny dosah, a to v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo v posudzovanom prípade podľa majiteľa naplnené nebolo, a preto navrhovateľ nezískal status užívateľa nezapísaného označenia.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade vo všeobecnosti konštatuje, že pre jeho úspešné uplatnenie je nevyhnutné súčasné, kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok obsiahnutých v predmetnom ustanovení. Navrhovateľ musí v konaní preukázať, 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 dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové 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 7. septembrom 2009), 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 spolu s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačok výpisu z obchodného registra navrhovateľa (dôkaz č. 1),
- výtlačok výpisu z obchodného registra majiteľa (dôkaz č. 2),
- výtlačok z webovej stránky <https://www.whois.net> zo 6. októbra 2017 v anglickom jazyku a jeho preklad (dôkaz č. 3),
- ročenky HC Košice 2015/2016 a 2016/2017 (dôkaz č. 4),
- magazíny náš HOKEJ z novembra 2010, januára a februára 2011, časopisy SVET ŠPORTU 3. štvrtrok 2012, časopis HALO TU č. 4-2013/2014 a stupavský hádzanár č. 1 z roku 2014, noviny Plus jeden deň z 30. apríla 2013, denníky Šport extra z 3. mája 2013, 9. mája 2014 a 11. septembra 2015 (dôkaz č. 5),
- propagačný materiál GOOD ANGELS z februára 2013, plagáty Majstrovstvá Prešova v sánkovaní z 2. februára 2013 a Zošarkaň še z 3. novembra, výtlačky z webových stránok obsahujúce plagáty Boccia Duel MAX a STREETBALL proti rakovine z mája 2012 (dôkaz č. 6),
- rozpis súťaží SZLH 2012 – 2013 (dôkaz č. 7),
- zápasové prospekty HK Poprad 7. a 12. kola sezóny 2012/2013 (dôkaz č. 8),
- výtlačok (PrintScreen) z webovej stránky <http://u18women.fibaeurope.com> (dôkaz č. 9),
- dva plagáty a reklamný materiál týkajúci sa 3b športových dresov a fan produktov (dôkaz č. 10),

- výtlačky fotografií rôznych športovcov – hokejistov, hádzanárov, futbalistov, volejbalistiek, tanečníkov v dresoch (dôkaz č. 11),
- kópie faktúr z rokov 2006 až 2017 označené ako obchodné tajomstvo, niektoré v papierovej podobe a niektoré len na CD nosiči (dôkaz č. 12).

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

Z výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 1) vyplýva, že spoločnosť 3b, s. r. o. (navrhovateľ) bola do obchodného registra zapísaná 7. februára 2006. Zároveň je z neho zrejмый predmet činnosti spoločnosti navrhovateľa zahŕňajúci okrem iného aj reklamnú, propagačnú a inzertnú činnosť; výrobu reklamných predmetov a reklamného textilu; výrobu športového a textilného tovaru; výrobu výrobkov z papiera, textilu, plastov a drobných výrobkov z kovu a dreva; maloobchod, veľkoobchod; prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii či organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov a seminárov.

Z výpisu z obchodného registra majiteľa (dôkaz č. 2) vyplýva, že spoločnosť 3Fin, s. r. o. (majiteľ) bola do obchodného registra zapísaná 7. apríla 2009. Z výpisu z obchodného registra je zrejмый predmet činnosti spoločnosti majiteľa zahŕňajúci okrem iného aj maloobchod, veľkoobchod; sprostredkovateľskú činnosť; reklamné služby a organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, pričom od 4. októbra 2012 bol predmet činnosti rozšírený aj na služby týkajúce sa požiarnej ochrany a od 11. apríla 2017 na vydavateľskú činnosť, polygrafickú výrobu a knihárske práce; reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky; výrobu bižutérie a suvenírov, odevnú a textilnú výrobu; organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Z výpisu z obchodného registra tiež vyplýva, že spoločnosť majiteľa mala od 11. januára 2012 do 9. júna 2017 sídlo na rovnakej adrese ako navrhovateľ.

Z výtlačkov predstavujúcich dôkaz č. 3 je zrejмый, že doménové meno 3b.sk bolo pre navrhovateľa zaregistrované 2. februára 2006.

Ročenky HC Košice 2015/2016 a 2016/2017 (dôkaz č. 4) obsahujú fotografie hráčov A mužstva a mládežníckych tímov v dresoch, na ktorých sa nachádza druhé nezapísané označenie, ako aj články a rôzne informácie o hokejovom klube HC Košice. V ročenkách je navrhovateľ spomenutý ako jeden z partnerov hokejového klubu a v tejto súvislosti je znázornené druhé nezapísané označenie. V druhej ročenke je uverejnená reklama navrhovateľa na športové dresy a oblečenie, fan produkty, veľkoplošnú tlač a potlač textilu s uvedením, že navrhovateľ poskytuje komplexný servis pre hokejové tímy. Zároveň sú tam uvedené kontaktné údaje navrhovateľa a znázornené je aj druhé nezapísané označenie.

Pokiaľ ide o predložené tlačoviny (dôkaz č. 5), v magazínoch náš HOKEJ z novembra 2010, januára a februára 2011 sa nachádzajú fotografie hokejistov v dresoch s druhým nezapísaným označením. V časopise Svet športu z roku 2012 je rozhovor s predstaviteľmi spoločnosti navrhovateľa a reklamný plagát navrhovateľa. Rozhovor prináša informácie o činnosti spoločnosti, jej vzniku, úspechoch a smerovaní (spomenuté je, že predstavitelia spoločnosti pracovali v bývalej, konkurenčnej firme). Reklama prezentuje stručne činnosť navrhovateľa, ktorý poskytuje komplexný športový a fanúšikovský servis (výroba dresov, predaj športových pomôcok, trofeje a medaile, pitný režim, vybavenie športovísk, výroba fan dresov a ostatných produktov), pričom sú uvedené aj kontaktné údaje navrhovateľa, webová stránka a znázornené je nielen druhé nezapísané označenie, ale aj samotné dresy (hokejové, basketbalové a hádzanárske), na ktorých je predmetné označenie viditeľné. V časopise HALO TU Technickej univerzity v Košiciach je na predposlednej strane reklamný plagát navrhovateľa spomínajúci webovú stránku www.forfan.sk, portál pre pravých slovenských fanúšikov, ktorú prevádzkuje 3b.sk, pričom je tu znázornené aj druhé nezapísané označenie. Z časopisu stupavský hádzanár č. 1 z roku 2014 je zase zrejмый, že navrhovateľ je partnerom hádzanárskeho klubu, pričom je spomenutá aj webová stránka www.forfan.sk a druhé nezapísané označenie, ktoré je tiež viditeľné aj na dresoch a športovom oblečení či na reklamnom pútači v hale. Noviny Plus jeden deň z 30. apríla 2013 a denníky Šport extra z 3. mája 2013 a 9. mája 2014 obsahujú reklamu na fanshop na webovej stránke www.forfan.sk ponúkajúci dresy, mikiny, tričká, šály, čiapky, vlajky, prívesky, ktorý prevádzkuje 3b.sk, pričom je tu znázornené aj druhé nezapísané označenie, ktoré je umiestnené na dresoch fanúšikov. V denníku Šport extra z 11. septembra 2015 je reklamný leták na fanshop www.forfan.sk ponúkajúci všetko pre fanúšikov, ktorý prevádzkuje 3b.sk. Na letáku sú znázornené dresy, mikiny a tričká, ktoré obsahujú druhé nezapísané označenie. Zároveň je v denníku uvedená aj informácia, že navrhovateľ je jedným

z partnerov hokejového klubu HC Košice a druhé nezapísané označenie je viditeľné na fotografiách hráčov v dresoch v jednom z článkov.

Z propagačných materiálov a plagátov (dôkaz č. 6) je zrejmé zapojenie navrhovateľa do verejných podujatí. Z materiálu GOOD ANGELS z februára 2013 vyplýva, že navrhovateľ sa podieľal na projekte Zober loptu, nie drogy, pričom v rámci materiálu je na poslednej strane znázornené druhé nezapísané označenie a uvedená webová stránka www.3b.sk. Na plagátoch týkajúcich sa sánkovačky (Majstrovstvá Prešova v sánkovaní z 2. februára 2013) a púšťania šarkanov (Zošarkaň še z 3. novembra) a na výtlačkoch z webových stránok týkajúcich sa podujatia Boccia Duel MAX (16. máj 2012) a STREETBALL proti rakovine (z mája 2012) je navrhovateľ zobrazený ako jeden z partnerov týchto podujatí. Okrem informácie, že ide o reklamnú a športovú agentúru sa na prvých dvoch spomenutých plagátoch nachádza prvé nezapísané označenie a na ďalších dvoch druhé nezapísané označenie spolu s webovou stránkou www.3b.sk.

V predložennom rozpise súťaží SZLH 2012 – 2013 (dôkaz č. 7) je reklama na činnosť navrhovateľa, vrátane uvedenia webovej stránky www.3b.sk, znázornenia druhého nezapísaného označenia a uvedenia hokejových klubov, ktoré používajú dresy s označením „3b“.

Zápasové prospekty HK Poprad 7. a 12. kola sezóny 2012/2013 (dôkaz č. 8) obsahujú fotografie hráčov v dresoch s druhým nezapísaným označením a na poslednej strane prospektov je navrhovateľ uvedený medzi ostatnými partnermi hokejového klubu HK Poprad a v tejto súvislosti je znázornené druhé nezapísané označenie a webová stránka navrhovateľa www.3b.sk.

Na výtlačku (PrintScreen) z webovej stránky <http://u18women.fibaeurope.com> (dôkaz č. 9) je informácia o basketbalovom zápase odohratom v auguste 2011 a fotografia hráčov v dresoch s druhým nezapísaným označením.

Dva plagáty a reklamný materiál označený ako dôkaz č. 10 sa týkajú športových dresov a oblečenia, ako aj fan produktov. Zároveň je na nich znázornené druhé nezapísané označenie a spomenuté sú aj webové stránky www.3b.sk a www.forfan.sk. Na predposlednej strane reklamného materiálu sú informácie o spoločnosti majiteľa a predmete jej činnosti a na poslednej je uvedené označenie „3fin“ a webová stránka www.3fin.sk s dodatkom požiarnej ochrana a bezpečnosť práce.

Dôkaz č. 11 obsahuje výtlačky fotografií rôznych športovcov, resp. výtlačky fotografií z rôznych podujatí, športových alebo kultúrnych. Na nedatovaných fotografiách dvoch basketbalistiek a hokejistu klubu ŠKP Poprad sa nachádza prvé nezapísané označenie. Na ďalšej fotografii je britská kráľovná s dresom s nápisom „QUEEN ELIZABETH“ a prvým nezapísaným označením. Ostatné fotografie znázorňujú futbalistov, hádzanářky, floorbalistov a hokejistov, pričom na ich dresoch sa nachádza druhé nezapísané označenie. Fotografie športovcov s bývalými prezidentmi spolu s dresmi, ako aj fotografie hokejovej reprezentácie, na ktorých sa nachádza druhé nezapísané označenie, pochádzajú v zmysle navrhovateľom uvedeného údaja z rokov 2012 až 2015. Druhé nezapísané označenie sa tiež nachádza na fotografiách hokejistov v dresoch SLOVAK STARS z roku 2014, basketbalistiek GOOD ANGELS z rokov 2009 až 2017, hádzanářok SSK Prešov z rokov 2013 až 2017, hokejistov MŠK Žilina a HC Košice z rokov 2011 až 2017, hokejistov DUKLA Trenčín z rokov 2013 až 2017 a hokejistov HK Poprad z rokov 2010 až 2017. Na výtlačku fotografie z 1. ročníka plážového futbalu, ktorý sa podľa informácií z predloženeho plagátu odohral 7. – 8. júla 2007 na kúpalisku na sídlisku v Prešove, je viditeľná reklamná tabuľa navrhovateľa s prvým nezapísaným označením a webovou stránkou www.3b.sk. Na plagáte je navyše uvedená aj informácia, že ide o reklamnú a športovú agentúru. Výtlačok fotografií z 1. bedmintonového plesu obsahuje viditeľnú reklamnú tabuľu navrhovateľa s prvým nezapísaným označením, webovou stránkou www.3b.sk, informáciou, že ide o reklamnú a športovú agentúru a dopísaný dátum 2. február 2007. Nedatovaný výtlačok fotografie z telocvične obsahuje reklamnú tabuľu navrhovateľa s prvým nezapísaným označením, webovou stránkou www.3b.sk a informáciou, že ide o reklamnú a športovú agentúru.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 12, tento predstavuje kópie faktúr z obdobia rokov 2006 až 2017, niekoľko objednávok a dodacích listov, ako aj desiatku e-mailov, ktoré navrhovateľ spoločne označil za obchodné tajomstvo, pričom niektoré z materiálov sú v papierovej podobe a niektoré len na CD nosiči. Faktúry predložené v papierovej podobe (6 kusov), ktoré sa týkajú obdobia rokov 2007 a 2008, vystavil navrhovateľ pre športové kluby a iné subjekty zo Slovenska. Ich predmetom bolo dodanie hokejových dresov, tričiek, štulpní, menoviek a suvenírov, resp. basketbalovej výstroje. Faktúry obsahujú pečiatku s prvým nezapísaným označením a k jednotlivým faktúram sú pripojené grafické návrhy dresov, na ktorých

je zobrazené prvé nezapísané označenie, pričom k jednej faktúre je pripojená aj fotografia britskej kráľovnej na hokejovom zápase a k ďalšej faktúre je pripojená fotka veľkej reklamnej plochy s prvým nezapísaným označením. Faktúry predložené na CD nosiči vystavil navrhovateľ pre mnoho rôznych subjektov z celého Slovenska vrátane viacerých športových klubov. Faktúry sa týkajú obdobia rokov 2006 až 2017, pričom za rok 2006 bolo predložených cca. 185 faktúr, za rok 2007 cca. 400 faktúr, za rok 2008 viac ako 600 faktúr, za rok 2009 cca. 315 faktúr, za rok 2010 cez 60 faktúr, za rok 2011 cca. 130 faktúr, za rok 2012 viac ako 60 faktúr, za rok 2013 cca. 100 faktúr, za rok 2014 viac ako 70 faktúr, za rok 2015 cca. 50 faktúr, za rok 2016 necelých 50 faktúr a za rok 2017 necelých 40 faktúr. Predmetom faktúr boli rôzne služby – napr. dodanie odevov a športových potrieb (rôzne dresy, trenírky, štulpy, brankárska výstroj, teplákové súpravy, tričká, mikiny, vesty, vetrovky, šiltovky, kopačky, chrániče, rukavice, tašky, vaky), rôznych reklamných predmetov (tričká, polokošele, šály, čiapky, vlajky, minidresy, samolepky, erb, perá, pravítka, kľúčenky, prívesky, dáždniky, šálky, poháre), športových pomôcok (rôzne lopty a rakety, fľaše či trofeje, diplomy, švihadlá, cyklistické prilby, pumpy, pišťaky, činky), návrhy a tlač rôznych materiálov (letáky, katalógy, publikácie, etikety, vizitky, pozvánky, vstupenky, hlavičkový papier, kalendáre, brožúry, novoročné pozdravy), ale aj iné grafické návrhy, spracovanie a tlač (tričká, letáky, reklamné tabule, kalendáre), aplikácie loga a nálepiek na tričká, tašky a iné reklamné predmety, reklamné polepy (výkladov) či polepy vozidiel. Na faktúrach je zobrazené obchodné meno navrhovateľa a zároveň je na nich v rámci pečiatky navrhovateľa znázornené aj prvé nezapísané označenie. Dvanásť faktúr z mája až augusta 2009 vystavil navrhovateľ (ako dodávateľ) majiteľovi (ako odberateľovi), pričom ich predmetom bolo dodanie rôznych tovarov – vlajok, tričiek, hrnčekov, pier, šiltoviek, vizitiek alebo dodanie služieb – tlač a montáž baneru, potlač dresov a iných dodaných tovarov, digitálna tlač a montážne práce a výlepy, olep vozidla. Dôkaz č. 12 zároveň obsahuje aj e-mailly z júla a augusta 2009, ktoré adresoval navrhovateľ (označený ako „3b-reklama“) majiteľovi (označenému ako „3fin-ekonom“) a ktoré obsahovali pokyny a údaje k fakturáciám.

V súvislosti so zhodnotením navrhovateľom predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že niektoré doklady sú datované a časovo spadajú do relevantného obdobia (časť dokumentov z dôkazov č. 11 a 12, dôkaz č. 1 a 3), niektoré sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (dôkazy č. 4 až 9 a časť dokumentov z dôkazov č. 11 a 12) a niektoré nie sú datované vôbec. Zároveň sa na dôkazoch nachádzajú dva varianty nezapísaného označenia, čo zodpovedá navrhovateľom deklarovanému spôsobu používania – prvé nezapísané označenie používal od svojho vzniku a v roku 2010 predstavil nový dizajn (druhé nezapísané označenie), ktorý nahradil pôvodne používané označenie. Berúc do úvahy uvedené možno za relevantné na preukázanie používania nezapísaného označenia 1 v rozhodnom období považovať dôkazy datované pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (pred 7. septembrom 2009). Na doplnenie je ale potrebné uviesť, že dokumenty datované po tomto dátume možno považovať za podporné dokumenty, pretože preukazujú následnú činnosť a aktivity navrhovateľa v nasledujúcich rokoch a vo všeobecnosti môžu byť zohľadnené pri posudzovaní kontinuity používania nezapísaného označenia.

Z predložených dôkazov vyplynulo, že spoločnosť navrhovateľa s obchodným menom 3b, s. r. o. vznikla v roku 2006 (dôkaz č. 1) a zároveň od tohto roku je navrhovateľ držiteľom domény 3b.sk (dôkaz č. 3). Ďalej je z predložených faktúr (dôkaz č. 12) nesporné, že navrhovateľ od roku 2006 dodával mnohým subjektom na Slovensku (niektorým aj dlhodobo a opakovane) rôzne tovary a poskytoval služby týkajúce sa reklamnej a propagačnej činnosti. Predmetom faktúr bolo napr. dodanie športových odevov a potrieb, predovšetkým športových dresov (hokejových, futbalových, basketbalových, hádzanárskych), trenírok, športovej obuvi (kopačiek, haloviek), tašiek, ale aj teplákových súprav, resp. tričiek, mikín či rôznych reklamných predmetov a pokiaľ ide o poskytované služby, tieto zahŕňali najmä grafické návrhy, spracovanie a tlač rôznych propagačných materiálov alebo aplikácie loga, nálepiek a reklamné polepy. Z kvantitatívneho hľadiska pritom išlo o dodávky v nezanedbateľných množstvách – za obdobie rokov 2006 až 2009 je to spolu viac ako 1 500 faktúr. Na doplnenie možno uviesť, že činnosť navrhovateľa pokračovala kontinuálne, keďže za nasledujúce obdobie do roku 2017 bolo predložených spolu cca. 550 faktúr. Na predložených faktúrach je v rámci pečiatky navrhovateľa viditeľné prvé nezapísané označenie, z čoho možno uznať za preukázané, že navrhovateľ od roku 2006 pri svojej činnosti používal prvé nezapísané označenie. Používanie prvého nezapísaného označenia vyplýva aj z fotografií rôznych športovcov, resp. fotografií z rôznych podujatí (dôkaz č. 11) – účasť britskej kráľovnej na hokejovom zápase, resp. 1. ročník plážového futbalu a 1. bedmintonový ples, na ktorých sa navrhovateľ prezentoval reklamnou tabuľou obsahujúcou prvé nezapísané označenie, webovú stránku www.3b.sk a informáciu, že ide o reklamnú a športovú agentúru.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov predložených navrhovateľom jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predložené dôkazy preukazujú, že navrhovateľ od roku 2006 dodával tretím osobám vyššie uvedené tovary a poskytoval im uvedené služby, pričom v tejto súvislosti používal prvé nezapísané označenie. Toto je viditeľné nielen na faktúrach a dodaných tovaroch, ale aj v súvislosti so službami poskytnutými pre tretie osoby. Predložené dôkazy pritom preukazujú kontinuálne, dlhodobé a frekventované používanie prvého nezapísaného označenia v súvislosti s činnosťou navrhovateľa rôznym subjektom v rámci celého územia SR. Objem, intenzitu a rozsah používania prvého nezapísaného označenia, tak ako ju preukázal navrhovateľ, možno považovať za dostatočné na preukázanie podmienky nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti. Nakoľko sa prvé nezapísané označenie, ktorého používanie nemalo iba miestny dosah, dostalo do povedomia okruhu relevantných spotrebiteľov v spojitosti s tovarmi a službami navrhovateľa, možno považovať za preukázané, že navrhovateľovi vzniklo právo k nezapísanému označeniu vo vzťahu k tovarom ako sú odevy, tlačoviny, športové potreby a doplnky a k reklamným službám na území Slovenskej republiky. Z predložených dôkazov je ďalej zrejmé, že navrhovateľ už v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky bol, ako konštatoval aj prvostupňový orgán, etablovanou spoločnosťou na trhu, ktorá sa dostala do povedomia relevantnej verejnosti. S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti nemožno tvrdenia majiteľa uvedené v podanom rozklade, že navrhovateľ nezískal status užívateľa nezapísaného označenia, keďže relevantné sú iba niektoré faktúry, teda navrhovateľom predložené dôkazy nie sú dostatočné na preukázanie intenzívneho a kontinuálneho konania v geograficky významnom rozsahu, resp. používanie nezapísaného označenia v priebehu od 7. februára 2006 do 7. septembra 2009 nebolo v takom rozsahu, že sa dané označenie vžilo v mysliach verejnosti a presiahlo iba lokálny trh, považovať za opodstatnené a dôvodné.

Pokiaľ ide o ďalšie podmienky uplatneného dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, t. j. zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb, a z toho vyplývajúcu pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že majiteľ sa s týmito podmienkami v podanom rozklade nezaoberal, resp. voči ich posúdeniu zo strany prvostupňového orgánu nenamietal. Orgán rozhodujúci o rozklade bude preto v ďalšom vychádzať zo záverov vyslovených prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí. Aj bez podobnejšej analýzy je zrejmé, že napadnutá ochranná známka a prvé nezapísané označenie sú identické, teda ide o zhodné označenia. Pokiaľ ide o tovary a služby, možno sa stotožniť so záverom prvostupňového orgánu, že tovary napadnutej ochrannej známky *„papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov“* v triede 16, všetky tovary v triede 25, ako aj služby *„reklamná činnosť, obchodný manažment“* v triede 35 sú zhodné a podobné s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje prvé nezapísané označenie. Rovnako možno súhlasiť s posúdením prvostupňového orgánu, že ostatné tovary a služby v triede 16 a 35 nie sú podobné s tovarmi a službami prvého nezapísaného označenia, pričom konštatovanie o nepodobnosti uvedených tovarov a služieb je v prospech majiteľa. S ohľadom na uvedené možno za dôvodný považovať aj záver prvostupňového orgánu, že na strane relevantnej verejnosti vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, existuje pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky s prvým nezapísaným označením, resp. že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude napadnutú ochrannú známku spájať s navrhovateľom a jeho službami.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že v posudzovanom prípade bolo zo strany navrhovateľa preukázané splnenie všetkých podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom *„papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov“* v triede 16, všetkým tovarom zapísaným v triede 25 a k službám *„reklamná činnosť, obchodný manažment“* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda uplatnený návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú možno vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám považovať za opodstatnený. Prvostupňový orgán preto rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku vyhlásil pre uvedené tovary a služby za neplatnú, pričom v platnosti zostala pre tovary *„písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy“* v triede 16 a pre služby *„obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce“* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti orgán

rozhodujúci o rozklade dodáva, že v súčasnosti napadnutá ochranná známka už nie je platná ani pre túto skupinu tovarov a služieb, keďže zanikla dňom skončenia platnosti jej zápisu podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení a argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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

Doručiť:

Vojčík & Partners, s.r.o., Rázusova 36/13, 040 01 Košice-Juh

PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o., Puškinova /16, 080 01 Prešov