

Banská Bystrica 27.06.2025
POZ 2676-2020/II-40-2025

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 15. februára 2022 namietateľom TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ a SPOL., s. r. o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2676-2020/N-1-2022 zo 14. januára 2022 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2676-2020, do registra ochranných známok, prihlasovateľa N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava – Karlova Ves, v konaní zastúpeného spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), 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 § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2676-2020/N-1-2022 zo 14. januára 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2676-2020/N-1-2022 zo 14. januára 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia



„“, č. spisu POZ 2676-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známok. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb, t. j. tovarov a služieb v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. f) a h) zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o námietky uplatnené podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, namietateľ ich podanie odôvodnil tým, že je používateľom



nezapísaných označení, konkrétne obrazových označení „“ (ďalej „prvé nezapísané označenie“),



„ (ďalej „druhé nezapísané označenie“),



„ (ďalej „tretie nezapísané označenie“),



„ (ďalej „štvrté nezapísané označenie“),



„ (ďalej „piate nezapísané označenie“),



„ (ďalej „šieste nezapísané označenie“) a



„ (ďalej „siedme nezapísané označenie“)

alebo prvé až siedme nezapísané označenie spolu ako „nezapísané označenia“). Namietateľ uviedol a predložil dôkazy o tom, že nezapísané označenia používal v súvislosti so žrebmi okamžitých lotérií, ktoré si spotrebiteľia mohli v rozhodnom období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky zakúpiť v ktorejkoľvek zberni namietateľa, prostredníctvom terminálovej siete, u pouličného predajcu, na pobočkách Slovenskej pošty, na čerpacích staniciach či v predajniach s tlačou, pričom veľký rozsah a intenzita ich predaja mali za následok, že namietateľovi vzniklo právo k nezapísaným označeniam na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom „stieracie žreby, hracie žreby“ a službám „organizovanie a vedenie lotérií, organizovanie lotérií prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; hazardné hry“. Namietateľ ďalej argumentoval tým, že tovary a služby, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, sú zhodné alebo podobné s tovarmi a službami, pre ktoré boli používané nezapísané označenia, a že prihlásené označenie je, vďaka spoločnému slovnému prvku „KRÍŽOVKA“, ako aj vďaka ďalším spoločným obrazovým prvkom (vyobrazenie krížovky s čiastočne vyplnenými poľami, názov spoločnosti zhodne umiestnený pred slovným prvkom „KRÍŽOVKA“, obdĺžnik s 18 otáznikmi usporiadanými v dvoch radoch nad sebou s podobným sprievodným textom, obdĺžniková legenda s možnosťami výhry a pod.), vo vysokej miere podobné s nezapísanými označeniami zo všetkých posudzovaných hľadísk (vizuálneho, fonetického, sémantického), hoci samotné porovnanie namietateľ vykonal len vo vzťahu k prvému nezapísanému označeniu. S ohľadom na uvedené namietateľ uzavrel, že z pohľadu širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá kúpe a výberu dotknutých tovarov a služieb venuje nižší až priemerný stupeň pozornosti, existuje medzi prihláseným označením a nezapísanými označeniami pravdepodobnosť zámery.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, namietateľ argumentoval tým, že je majiteľom starších dizajnov č. 28109-1.1 až 28109-16.1 (ďalej „staršie dizajny“), stelesnených vo výrobkoch stierateľné žreby, pričom prihlásené označenie je podľa jeho názoru, vďaka spoločnému slovnému prvku „KRÍŽOVKA“ a podobnej grafickej úprave, spôsobilé vyvolať u informovaného užívateľa podobný celkový dojem ako je tomu v prípade starších dizajnov, čím sú naplnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa predmetného ustanovenia.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli naplnené všetky zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. f) a h) zákona o ochranných známkach. V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že namietateľ predloženými dôkaznými materiálmi preukázal vznik práva len k prvému, druhému a šiestemu nezapísanému označeniu, ktoré boli používané pre tovary „stieracie žreby, hracie žreby“ a služby „organizovanie a vedenie lotérií, organizovanie lotérií prostredníctvom internetu“, a teda z tohto dôvodu prvostupňový orgán posudzoval existenciu pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia len vo vzťahu k týmto nezapísaným označeniam. Prvostupňový orgán konštatoval, že časť kolíznych tovarov a služieb je zhodná alebo podobná, a posudzované označenia sú čiastočne podobné z fonetického a sémantického hľadiska. Napriek uvedenému prvostupňový orgán vylúčil pravdepodobnosť zámery i pravdepodobnosť asociácie medzi prihláseným označením a prvým, druhým aj šiestym nezapísaným označením z dôvodu, že ich podobnosť bola založená len na prítomnosti slovného prvku

„KRÍŽOVKA“, ktorý je vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom posudzované označenia vyvolávajú úplne odlišný celkový dojem.

Čo sa týka námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán na základe porovnania prihláseného označenia s vonkajšími úpravami podľa starších dizajnov dospel k záveru, že prihlásené označenie vyvoláva úplne odlišný celkový dojem ako staršie dizajny, a preto, napriek tomu, že staršie dizajny sú určené na použitie aj na zhodných tovaroch ako sú tovary, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, použitím prihláseného označenia na týchto tovaroch nemôžu byť dotknuté práva namietateľa ako majiteľa starších dizajnov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že prvostupňový orgán pri vyhodnocovaní dôkazov nepostupoval správne a svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodnil. Napadnuté rozhodnutie označil za zmatečné a nepreskúmateľné.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, namietateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že predložil dôkazy len k trom nezapísaným označeniam – prvému, druhému a šiestemu. V tejto súvislosti namietateľ argumentoval, že prvostupňový orgán vyhodnotil nesprávne údaje o výške vkladov, Herný plán lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1720 a Výročnú správu 2017 (dôkazy č. 4b, 6a, 6b a 6c), ktoré podľa neho svedčia o používaní tretieho nezapísaného označenia. Okrem toho mal prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotiť aj Výročné správy 2014 a 2015, ako aj Herné plány lotérií TIPOSKRÍŽOVKA #1514, #1412, #1619 a #1819 (dôkazy č. 7a, 7b, 8a, 8b a 10a), ktoré tiež podľa namietateľa preukazujú používanie nezapísaných označení. Upozornil, že piate nezapísané označenie je takmer totožné s jeho staršími dizajnmi, konkrétne s dizajnmi č. 28109-2.1 až č. 28109-13.1 a tiež s dizajnom č. 28109-16.1. Namietateľ trval na tom, že preukázal dostatočný rozsah a intenzitu používania nezapísaných označení, a teda nadobudol práva k označeniu „TIPOSKRÍŽOVKA“, čo podľa neho v rozhodnutí nepriamo uznal aj prvostupňový orgán.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že nevykonanie, resp. nezohľadnenie uvedených dôkazov vo výraznej miere ovplyvnilo závery prvostupňového orgánu, pričom v prípade, ak by prvostupňový orgán postupoval v súlade so zákonom, t. j. posúdil by predložené dôkazy jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, dospel by k inému rozhodnutiu. Prvostupňový orgán tak podľa namietateľa na základe chybného vykonania dôkazov dospel k nesprávnym zisteniam a záverom, a nesprávne posúdil všetky nezapísané označenia, na základe čoho vydal vecne nesprávne rozhodnutie.

V súvislosti s porovnaním tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami, pre ktoré namietateľ preukázal používanie nezapísaných označení, namietateľ uviedol, že ide o tovary a služby zhodnej, resp. blízkej povahy, so zhodným, resp. blízkym účelom použitia, so zhodným, resp. blízkym pôvodom a zhodnými, resp. blízkymi distribučnými kanálmi. Konkrétne sa vyjadril k tovarom prihláseného označenia v triede 9 (rôzne elektronické, vedecké, výskumné, audiovizuálne a IT prístroje, nástroje a zariadenia) a tovarom v triede 28 (hry, hračky a prístroje na hranie), ktoré majú podľa neho podobnú povahu ako tovary označené nezapísanými označeniami. V spojitosti s reklamnými službami prihláseného označenia v triede 35 namietateľ uviedol, že reklamné služby a tiež služby obchodného manažmentu a administratívy sú aj súčasťou organizácie lotérií, ktoré poskytuje namietateľ. Služby prihláseného označenia v triede 41 (organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, súťaží a sympózií, kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby) sú podľa namietateľa zhodné so službami nezapísaných označení organizovanie lotérií, ktoré možno zahrnúť pod všeobecný pojem „zábava“. Na základe uvedených skutočností je podľa namietateľa zrejmé, že stret prihláseného označenia a nezapísaných označení je vysoko pravdepodobný.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s nezapísanými označeniami, namietateľ uviedol nasledujúce. Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení, pričom nezapísané označenia sú koncipované spôsobom použitým aj v prihlásenom označení (všetky označenia obsahujú takmer totožné polia, názov, legendu výhier, otáznikové polia s písmenami, bonusové slová). Prihlasovateľ podľa namietateľa zašiel tak

ďaleko, že použil hneď v prvom riadku svojej tajničky totožné slovo „KRUIH“ nachádzajúce sa aj v staršom dizajne č. 28109-9.1. Zhodnú farebnosť možno konštatovať najmä v prípade prihláseného označenia s druhým nezapísaným označením. Slovné prvky porovnávaných označení „nikéKRÍŽOVKA“ a „TIPOSKRÍŽOVKA“ sú z vizuálneho hľadiska koncipované rovnakým spôsobom – štylizované prevedenie s tučným typom písma, ktoré je vyplnené farbou a olemované. Slovné prvky „KRÍŽOVKA“ sú znázornené veľkým písmom. Všetky porovnávané označenia sú koncipované spôsobom navodzujúcim dojem vrhania tieňa. Čo sa týka farebných prevedení, farby použité v prihlásenom označení možno nájsť aj v ostatných nezapísaných označeniach. S ohľadom na uvedené namietateľ vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu, že posudzované označenia vyvolávajú odlišný vizuálny vnem.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia s nezapísanými označeniami z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že treba vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľia sa pri fonetickom porovnaní zamerajú len na dominantné slovné prvky označení, ktoré budú reprodukovať ako „ni-ké krí-žov-ka“ a „ti-pos krí-žov-ka“. V oboch prípadoch je teda dominantným slovným prvkom „KRÍŽOVKA“, pričom ostatné rozdiely nemusia byť spotrebiteľom zohľadnené. Zároveň je veľmi nepravdepodobné, že spotrebiteľia budú slovne opisovať obrazové prvky porovnávaných označení. Namietateľ skonštatoval, že podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska, vďaka zhodným slabikám „krí-žov-ka“, pripustil aj prvostupňový orgán.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ zastal názor, že rovnaká významová asociácia (vyplývajúca zo spoločného slovného prvku „KRÍŽOVKA“) môže v tomto prípade spôsobiť pravdepodobnosť zámeny posudzovaných označení. Navyše význam slovného prvku „KRÍŽOVKA“ je v nezapísaných označeniach umocnený použitím obrazového prvku krížovky. Namietateľ vyjadril nesúhlas s tvrdením prvostupňového orgánu, že slovný prvok „KRÍŽOVKA“ disponuje len nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti. S ohľadom na uvedené zastal názor, že prihlásené označenie a nezapísané označenia sú sémanticky podobné.

Namietateľ zhrnul, že podľa jeho názoru zhodný dominantný slovný prvok posudzovaných označení „KRÍŽOVKA“, ako aj ich totožné a zameniteľné grafické prevedenie, rovnaká koncepcia a použitie farieb, sú spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa podobný celkový dojem. Kombinácia vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení podľa namietateľa umocňuje celkový podobný dojem prihláseného označenia a nezapísaných označení. Zdôraznil, že prihlasovateľ použil totožné označenie len s pridaním svojho obchodného mena. Namietateľ sa v tejto súvislosti odvolal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, z ktorej vyplýva, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Existencia pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti sa musí posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (rozsudky Súdneho dvora vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997, Sabel a vo veci C-425/98 z 22. júna 2000, Marca Mode).

Namietateľ tiež upozornil na to, že za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení. Konštatoval, že v danom prípade prihlasovateľ použil označenie namietateľa „KRÍŽOVKA“ a jedinou zmenu, ktorú urobil, je, že vymenil obchodné mená a mierne zmenil prvky, ktoré svojím charakterom nie sú pre spotrebiteľa vnímateľné. Grafické prevedenie prihláseného označenia a nezapísaných označení (totožné polia, názov, legenda výhier, otáznikové polia s písmenami, bonusové slová) je podľa namietateľa vysoko zameniteľné, čo spoločne s fonetickou a sémantickou podobnosťou porovnávaných označení spôsobí ich podobný celkový dojem u priemerného spotrebiteľa. Hoci spotrebiteľ dokáže identifikovať, že v prípade takto označených tovarov a služieb ide o tovary a služby rôznych subjektov, bez akýchkoľvek pochyb podľa namietateľa existuje vysoká pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení. Podľa namietateľa prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí v podstate konštatoval, že ak akýkoľvek subjekt doplní existujúce označenia tretích osôb svojím obchodným menom, resp. vymení obchodné mená sťažiteľov, vytvorí nové jedinečné označenie, ktoré môže naďalej bez akýchkoľvek následkov používať. Ako príklad toho, že takáto úvaha je nesprávna, namietateľ uviedol situáciu, že by napr. spoločnosť Samsung začala používať označenie „Samsung iPhone“ (pozn. iPhone je ochrannou známkou spoločnosti Apple) alebo by tretí subjekt začal používať označenie „ABC Fanta“, pričom „Fanta“ je ochrannou známkou spoločnosti Coca-Cola. Namietateľ uviedol, že v zmysle prvostupňového rozhodnutia by takéto konanie bolo v poriadku a nepredstavovalo by porušenie práv majiteľa skoršieho označenia. Podľa namietateľa však takéto konanie nie je len porušením práv z ochranných známk, ale napĺňa i znaky nekalosúťažného konania v zmysle

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Umožnenie takéhoto konania tretím osobám môže podľa namietateľa predstavovať precedens s ďalekosiahlymi negatívnymi následkami.

Namietateľ ďalej zastal názor, že prvostupňové rozhodnutie nie je v súlade tak s ustanoveniami slovenských platných právnych predpisov, ako ani v súlade s rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ a rozhodovacou praxou v oblasti ochranných známk, pričom sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-120/04 z 21. decembra 1998, bod 37, ako aj rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-569/10 z 10. októbra 2012, bod 96, podľa ktorých pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti môže v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb existovať, ak je sporné označenie vytvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, si v ňom zachováva samostatné rozlišovacie postavenie. Uvedené podľa namietateľa v plnom rozsahu vyvracia argumentáciu prvostupňového orgánu. V tejto súvislosti namietateľ spomenul aj rozhodnutie *Whyte & MacKay Ltd v Origin Wine UK Ltd and Dolce Co Invest Inc* [2015] EWHC 127.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, namietateľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán vykonal len minimálne porovnanie prihláseného označenia so staršími dizajnmi, pričom nedostatočné odôvodnenie má za následok nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia, ktoré nie je v súlade s rozhodovacou praxou úradu.

Namietateľ uviedol, že napriek tomu, že prihlásené označenie a staršie dizajny sa líšia v úvodnom slovnom prvku („niké“ vs. „TIPOS“), v oboch prípadoch je prítomný dominantný prvok „KRÍŽOVKA“, ktorý je zhodne tvorený veľkými písmenami, čím sa pozornosť spotrebiteľa prednostne upriamuje na toto slovo. Okrem toho prihlásené označenie obsahuje farby zhodné s farbami použitými na starších dizajnoch (zelená, modrá a čierna). Navyše dominantný prvok „KRÍŽOVKA“ je v oboch prípadoch olemovaný a prihlásené označenie a staršie dizajny sú koncipované spôsobom navodzujúcim dojem vrhania tieňa. Grafické prevedenie prihláseného označenia a starších dizajnov (totožné polia, názov, legenda výhier, otáznikové polia s písmenami, bonusové slová) je vysoko zameniteľné, čo spoločne s ich fonetickou a sémantickou podobnosťou je schopné u spotrebiteľa vyvolať ich podobný celkový dojem.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie. Iný postup by bol podľa namietateľa v rozpore so zásadou *denegatio iustitiae*.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 19. mája 2022 označil prvostupňové rozhodnutie za vecne správne a odkázal na svoje argumenty uvedené vo vyjadrení k námietkam z 21. októbra 2021.

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 § 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 § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sa označenie 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2676-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24. novembra 2020 prihlasovateľom N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava – Karlova Ves, a zverejnená vo vestníku úradu 13. januára 2021 pre tovary „elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilm; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16, „biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); koly (hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety“ v triede 28 a pre služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokolvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie

služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ v triede 38 a „vzdelávanie; zábava; 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 (herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportárske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, v podaných námietkach tvrdil, že mu pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, na základe rozsiahleho a intenzívneho používania, vzniklo právo k nasledujúcim obrazovým nezapísaným označeniam:



„ (prvé nezapísané označenie), „



„ (druhé nezapísané označenie),



„ (tretie nezapísané označenie), „



“ (štvrté nezapísané označenie),



„ (piate nezapísané označenie), „



“ (šieste nezapísané označenie),



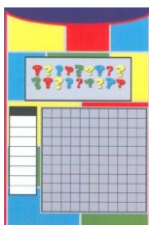
„ (siedme nezapísané označenie).

Nezapísané označenia mali byť používané vo vzťahu k tovarom „stieracie žreby, hracie žreby“ a službám „organizovanie a vedenie lotérií, organizovanie lotérií prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; hazardné hry“.

Okrem toho namietateľ podané námietky založil na tom, že je majiteľom dizajnov č. 28109-1.1 až 28109-16.1 s názvom „Stierateľné žreby“, ktoré boli s právom prednosti od 4. septembra 2014 zapísané do registra dizajnov 18. novembra 2014 pre výrobky „ostatné tlačené predmety – rôzne“ v triede 19/08.05 medzinárodného triedenia pre priemyselné dizajny (staršie dizajny). Staršie dizajny zanikli 4. septembra 2024 skončením ich platnosti.

Vyobrazenie starších dizajnov:

D 28109-1.1



D 28109-2.1



D 28109-3.1



D 28109-4.1



D 28109-5.1



D 28109-6.1



D 28109-7.1



D 28109-8.1



D 28109-9.1



D 28109-10.1



D 28109-11.1



D 28109-12.1



D 28109-13.1



D 28109-14.1



D 28109-15.1



D 28109-16.1



Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie uplatnených námietkových dôvodov, t. j. námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. f) a h) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že je potrebné, aby namietateľ v konaní preukázal, že mu pred podaním napadnutej prihlášky 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 namietateľa. 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. novembrom 2020), 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 namietateľa. Ďalšou podmienkou pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle predmetného ustanovenia je zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb, čo vedie k pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s nezapísaným označením.

Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí konštatoval, že po zhodnotení namietateľom predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno predpokladať, že prvé, druhé a šieste nezapísané označenie bolo intenzívne používané pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky aj vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti, a preto možno považovať za preukázané, že vo vzťahu k týmto nezapísaným označeniam, používaným na trhu pre tovary „stieracie žreby, hracie žreby“ a služby „organizovanie a vedenie lotérií, organizovanie lotérií prostredníctvom internetu“, vzniklo namietateľovi právo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Pokiaľ ide o ostatné nezapísané označenia, ktorých existenciou namietateľ odôvodňoval podanie predmetných námietok, prvostupňový orgán uviedol, že namietateľ predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal spôsob, rozsah a obdobie ich používania vo forme žrebov okamžitej lotérie, keďže v dôkazoch figurovalo len ich slovné pomenovanie, s ktorým sa spotrebiteľ nemohol stretnúť.


Namietateľ v podanom rozklade vyjadril nesúhlas s posúdením predložených dôkazných materiálov, pričom zastal názor, že predloženými dôkazmi preukázal vznik práv ku všetkým nezapísaným označeniam. Z tohto dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúma dôkazné materiály predložené namietateľom za účelom preukázania vzniku práva k nezapísaným označeniam.

Namietateľ spolu s námietkami predložil nasledujúce dôkazné materiály (kvôli prehľadnosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza číslovanie, ktoré použil namietateľ):

- výpis z registra úradu týkajúci sa napadnutej prihlášky ochrannej známky (dôkaz č. 1),
- výpis registra úradu týkajúci sa starších dizajnov (dôkaz č. 2),
- výpis z obchodného registra namietateľa – spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (dôkaz č. 3a),
- printscreen z webovej stránky Ministerstva financií SR www.mfsr.sk s údajmi o namietateľovi (dôkaz č. 3b),
- printscreen z webovej stránky namietateľa www.tipos.sk s informáciami o hre „Tiposkrižovka“ z 22. februára 2021 + dokument „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1918“ (dôkazy č. 4a),
- dokument „Výška vkladov [brutto]“ (dôkaz č. 4b),
- printscreen z webovej stránky namietateľa www.tipos.sk s informáciami o hre „Tiposkrižovka XL“ z 22. februára 2021 + dokument „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA XL #1919“ (dôkazy č. 5a),
- dokument „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1720“ (dôkaz č. 6a),
- dokument „Výročná správa 2017“ (dôkaz č. 6b a č. 11c),
- printscreen z webovej stránky <https://m.facebook.com/tiposSK> (dôkaz č. 6c),
- dokument „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1514“ (dôkaz č. 7a),
- dokument „Výročná správa 2015“ (dôkaz č. 7b a č. 11e),
- dokument „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1412“ (dôkaz č. 8a),
- dokument „Výročná správa 2014“ (dôkaz č. 8b a č. 11f),
- dokument „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1619“ (dôkaz č. 9a),
- dokument „Výročná správa 2016“ (dôkaz č. 9b),
- dokument „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1819“ (dôkaz č. 10a),
- dokument „Výročná správa 2019“ (dôkaz č. 11a),
- dokument „Výročná správa 2018“ (dôkaz č. 11b),
- dokument „Účtovná závierka a Výročná správa k 31. decembru 2016 a Správa nezávislého audítora“ z apríla 2017 (dôkaz č. 11d),
- tri reklamné videá na spoločnosť namietateľa (dôkazy č. 11g, 11h, 11i),
- printscreeny z webovej stránky namietateľa s informáciami o predajných miestach (dôkaz č. 11j),
- printscreen z webovej stránky www.posta.sk s informáciami zo sekcie „Služby TIPOS“ (dôkaz č. 11k).

Prihlasovateľ v rámci vyjadrenia k námietkam tiež predložil dôkazné materiály, avšak ich cieľom nebolo rozporovať tvrdenie namietateľa o tom, že mu prislúchajú práva k nezapísaným označeniam, ale preukázať, že prihlasovateľ používa na relevantnom trhu na označenie svojich tovarov a služieb svoje logo, konkrétne:



, resp. , ktoré je (v upravenom grafickom vyjadrení) aj súčasťou prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za potrebné uvádzať a posudzovať dôkazy predložené prihlasovateľom, keďže tieto nie sú relevantné pri posúdení otázky, či namietateľovi svedčia práva k nezapísaným označeniam.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania namietateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce. Dôkazy č. 1 a 2 predstavujú výpisy z registra ochranných známk a dizajnov úradu a ako také nepreukazujú používanie nezapísaných označení.

Z výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 3a) vyplýva, že spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (pred zmenou obchodného mena: TIPOS, a. s.; namietateľ) 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 webovej stránky Ministerstva financií SR (dôkaz č. 3b) je zrejмый predmet činnosti spoločnosti namietateľa zahŕňajúci, okrem iného, 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.

Z dôkazov č. 4a a 5a predstavujúcich printscreeny z webovej stránky namietateľa www.tipos.sk vyplýva, že stieracie žreby zodpovedajúce prvému a druhému nezapísanému označeniu boli v predaji v období od 13. júla 2019 do 13. marca 2021. Obidva printscreeny obsahujú link, na ktorom je možné stiahnuť si herný plán konkrétnej hry. Po kliknutí na uvedený link sa otvorí dokument „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1918“, resp. „Herný plán okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA XL #1919“. Z uvedených herných plánov vyplýva,

že v okamžitej lotérii TIPOSKRÍŽOVKA #1918 bolo vydaných 1 milión ks žrebov (keďže každý žreb stál 3 eurá, celková výška hernej istiny okamžitej lotérie bola 3 milióny eur) a počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii TIPOSKRÍŽOVKA XL #1919 bol 800 tisíc ks (keďže každý žreb stál 5 eur, celková výška hernej istiny okamžitej lotérie bola 4 milióny eur).

Z dôkazu č. 4b, ktorý predstavuje tabuľku s výškou vkladov v jednotlivých hrách označených ako „TIPOSKRÍŽOVKA“, vyplýva, že v hre TIPOSKRÍŽOVKA #1918 predstavovali vklady v roku 2019 výšku viac ako 1,2 milióna eur, v roku 2020 viac ako 1,7 milióna eur, čo bolo spolu za obidva roky viac ako 2,9 milióna eur. V hre TIPOSKRÍŽOVKA XL #1919 predstavovali vklady v roku 2019 výšku viac ako 926 tisíc eur, v roku 2020 viac ako 1,1 milióna eur, t. j. spolu za obidva roky viac ako 2 milióny eur. Z uvedených údajov možno odvodiť, že v hre TIPOSKRÍŽOVKA #1918 sa predali takmer všetky vydané žreby (1 milión ks), keďže celková herná istina predstavovala 3 milióny eur a vklady predstavovali viac ako 2,9 milióna eur. Čo sa týka hry TIPOSKRÍŽOVKA #1919, v tejto sa predala asi polovica všetkých žrebov z celkového počtu 800 tisíc ks, keďže z celkovej istiny 4 milióny eur sa predali žreby v hodnote cca 2 miliónov eur. Dôkaz č. 4b uvádza aj vklady ďalších hier označených ako „TIPOSKRÍŽOVKA“ s označením #1720, #1514, #1412, #1619 a #1819. V súvislosti s dôkazom č. 4b je však potrebné zdôrazniť, že ide len o tabuľku predloženú namietateľom, pričom nie je možné overiť zdroj, z ktorého tento dôkaz pochádza, a preto je jeho dôkazná hodnota minimálna.

Dôkazy č. 6a, 7a, 8a, 9a a 10a predstavujú herné plány okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA s označením #1720, #1514, #1412, #1619 a #1819. Z dôkazov vyplýva, že tieto lotérie boli v predaji od 14. augusta 2017 do 14. augusta 2018 (#1720), od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 (#1514), od 19. júna 2014 do 19. júna 2015 (#1412), od 15. augusta 2016 do 15. augusta 2017 (#1619) a od 15. augusta 2018 do 15. augusta 2019 (#1819). Z dôkazov č. 6a, 7a a 9a vyplýva, že v rámci okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1720, #1514 a #1619 bolo vydaných v každej po 500 tisíc žrebov. Z dôkazu č. 8a vyplýva, že v rámci okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1412 bolo vydaných 1 milión žrebov. Z dôkazu č. 10a vyplýva, že v rámci okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1819 bolo vydaných 600 tisíc žrebov.

Dôkazy č. 6b, 7b, 8b, 9b, 11a, 11b, 11c, 11e a 11f predstavujú výňatky z Výročných správ namietateľa z rokov 2014 až 2019. Uvádzajú sa v nich, okrem iného, tržby a výhry z okamžitých lotérií, ktoré namietateľ uviedol v jednotlivých rokoch na trh. V rámci Výročnej správy 2016 (dôkaz č. 9b) je na strane 23 uvedené, že „v priebehu roka 2016 sa postupne uvádzali na trh modifikované verzie úspešných okamžitých lotérií a súčasne sa tento segment rozšíril o úplne nové typy stieracích žrebov“, pričom na strane 24 sú vyobrazené viaceré žreby, medzi iným aj TIPOSKRÍŽOVKA v podobe šiesteho nezapísaného označenia. Vo výročnej správe 2019 (dôkaz č. 11a) sa, okrem iného, uvádza, že „rozvoj mandátnej siete ďalej pokračoval a v porovnaní s rokom 2018 vzrástol počet terminálov o 6%. Veľmi podobne rástol aj počet aktívnych zberní, pri ktorých sme zaznamenali nárast o 5%... Zákazníci realizujú svoje vklady v zberniach mandátárov, v pobočkách Slovenskej pošty, a. s. a na miestach s tlačovinami a tabakom... Spoločnosť TIPOS zároveň plánuje dosiahnuť pokrytie územia Slovenska s viac ako 3150 terminálmi.“

Dôkaz č. 6c je printscreen z webovej stránky <https://m.facebook.com/tiposSK> obsahujúci, okrem iného, príspevok namietateľa z 15. augusta 2017, v ktorom sa uvádza, že bola uvedená do predaja nová emisia žrebov TIPOSKRÍŽOVKA. Súčasťou príspevku je obrázok, v ktorom je zakomponované tretie nezapísané označenie.

Dôkaz č. 11d predstavuje výňatok z Účtovnej závierky a Výročnej správy k 31. decembru 2016 a Správy nezávislého audítora z apríla 2017. Spomína sa v ňom terminálové pokrytie Slovenska, pričom ku koncu roka 2016 bolo na území Slovenska 2 510 aktívnych terminálov, 2 468 aktívnych zberní a 1 176 aktívnych mandátárov. Tieto informácie (terminálové pokrytie Slovenska) potvrdzujú aj výňatky z Výročných správ 2014, 2015 a 2017 (dôkazy č. 11c, 11e a 11f). Na uvedené údaje nadväzujú informácie o predajných miestach z webovej stránky namietateľa www.tipos.sk (dôkaz č. 11j), ako aj printscreen z webovej stránky www.posta.sk z roku 2018 (dôkaz č. 11k), ktorý potvrdzuje, že žreby namietateľa bolo možné zakúpiť aj v sieti Slovenskej pošty, a. s.

Pokiaľ ide o reklamné videá (dôkazy č. 11g, 11h, 11i), tieto nie sú datované a neobsahujú nezapísané označenia. Spomína sa v nich, že využiť služby namietateľa je možné na viac ako 2 500 predajných miestach na území Slovenska.

V súvislosti so zhodnotením namietateľom predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Namietateľ v podaných námietkach argumentoval tým, že mu prislúchajú práva k celkovo siedmym nezapísaným obrazovým označeniam. Z dôkazov č. 4a a 5a vyplýva, že prvé a druhé nezapísané označenie (vyobrazené na printscreenoch z webovej stránky namietateľa) mali byť používané v období od 13. júla 2019 do 13. marca 2021 formou predaja tovarov „stieracie žreby“, pričom z Herného plánu okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1918, resp. Herného plánu okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA XL #1919, ktorý sa otvorí po kliknutí na odkaz na webovej stránke namietateľa, je zrejmé, že celkovo malo byť v uvedenom období vydaných 1 milión (prvé nezapísané označenie), resp. 800 tisíc (druhé nezapísané označenie) žrebov. Na základe dôkazov č. 4a a 5a možno bez pochybností spojiť prvé a druhé nezapísané označenie s obdobím, počas ktorého mali byť žreby v uvedenom vyobrazení v predaji.

Z dôkazu č. 9b, Výročnej správy 2016, v ktorej sú na strane 24 vyobrazené rôzne žreby namietateľa, vrátane žrebu zodpovedajúcemu šiestemu nezapísanému označeniu, v spojení s Herným plánom okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1619 (dôkaz č. 9a) vyplýva, že šieste nezapísané označenie malo byť používané v období od 15. augusta 2016 do 15. augusta 2017 formou predaja tovarov „stieracie žreby“, pričom v uvedenom období malo byť vydaných 500 tisíc žrebov. Na základe dôkazov č. 9a a 9b možno bez pochybností spojiť šieste nezapísané označenie s obdobím, počas ktorého mali byť žreby v uvedenom vyobrazení v predaji.

Na základe ďalších dôkazov, konkrétne dôkazu č. 6c – facebookovej stránky namietateľa a jeho príspevku z 15. augusta 2017, v ktorom propagoval „novú emisiu žrebov TIPOSKRÍŽOVKA“ a ktorý obsahoval tretie nezapísané označenie, v spojení s dôkazom č. 6a – Herným plánom okamžitej lotérie TIPOSKRÍŽOVKA #1720 možno vyvodíť, že tretie nezapísané označenie malo byť používané v období od 14. augusta 2017 do 14. augusta 2018 formou predaja tovarov „stieracie žreby“, pričom celkovo malo byť v uvedenom období vydaných 500 tisíc žrebov. Na základe dôkazov č. 6a a 6c je teda možné spojiť tretie nezapísané označenie s obdobím, počas ktorého mali byť žreby v uvedenom vyobrazení v predaji.

Pokiaľ ide o ostatné nezapísané označenia (štvrté, piate, siedme), na základe dôkazov predložených namietateľom nie je možné zistiť ich používanie, keďže tieto označenia sa v žiadnych dôkazoch nenachádzali, ale ako uviedol aj prvostupňový orgán, vo všetkých dôkazoch sa na lotérie/žreby odkazovalo len v slovnej podobe. Namietateľ sa v rozklade síce odvolával na dôkazy č. 7a, 7b, 8a, 8b a 10a, avšak v týchto sa žiadne vyobrazenie štvrtého, piateho či siedmeho nezapísaného označenia nenachádza (napr. v dôkaze č. 7a sa uvádza len TIPOSKRÍŽOVKA #1514, v dôkazoch č. 7b, 8b len TIPOSKRÍŽOVKA, v dôkaze č. 8a len TIPOSKRÍŽOVKA #1412, v dôkaze č. 10a len TIPOSKRÍŽOVKA #1819, a v dôkazoch č. 11a a 11b sa nezapísané označenia vôbec nespomínajú).

Vzhľadom na to, že z predložených dôkazov nevyplýva používanie štvrtého, piateho a siedmeho nezapísaného označenia, v ďalšom bude orgán rozhodujúci o rozklade posudzovať, či namietateľ v preskúvanom prípade preukázal vznik práva na základe používania už len k prvému, druhému, tretiemu a šiestemu nezapísanému označeniu.

Ako už bolo uvedené skôr, 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 namietateľa. Pokiaľ ide o čas používania nezapísaného označenia, namietateľ musí preukázať používanie nezapísaného označenia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. pred dátumom vzniku práva prednosti k prihláške ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-96/09 P z 29. marca 2011). Zároveň však z dôkazov musí vyplývať, že používanie nezapísaného označenia, na ktorom sú podané námietky založené, pokračuje aj v deň podania námietok. Uvedené vyplýva z toho, že namietateľ ako používateľ 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) predmetného zákona. Obdobne ako

prihláška ochrannej známky nemôže byť zamietnutá na základe námietok založených na právach k staršej ochrannej známke, ktorá už v čase podania námietok nie je platnou ochrannou známkou, nemôže byť prihláška ochrannej známky zamietnutá v prípade konfliktu s nezapísaným označením, ktoré v čase podania námietok už nebolo používané. Keďže pre nezapísané označenia používanie predstavuje skutkové zistenie, ktorým sa odôvodňuje existencia práva, na ktorom sú námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach založené, rovnaké skutkové zistenie musí existovať a byť preukázané nielen v čase podania prihlášky ochrannej známky, ktorej sa predmetné námietky týkajú, ale aj k dátumu podania námietok (v preskúmanom prípade k 17. marcu 2021). V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-581/11 z 23. októbra 2013 „Baby Bambolina“, body 26 a 27, v ktorom sa Všeobecný súd zaoberal problematikou vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú z dôvodu jej kolízie so starším nezapísaným označením. 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. Všeobecný súd konštatoval, že obdobne ako v konaní o námietkach, aj 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 dôkazných materiálov predložených namietateľom, používanie tretieho nezapísaného označenia malo začať 14. augusta 2017 a skončiť 14. augusta 2018 (dôkaz č. 6a). Používanie šiesteho nezapísaného označenia malo trvať od 15. augusta 2016 do 15. augusta 2017 (dôkaz č. 9a). Z uvedeného vyplýva, že tretie ani šieste nezapísané označenie už neboli používané ako v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky (24. novembra 2020), tak ani v čase podania námietok (17. marca 2021). Námietky založené na právach k tretiemu a šiestemu nezapísanému označeniu boli podané viac ako dva, resp. tri a pol roka po ukončení predaja stieracích žrebov, ktorých predné strany predstavovali tretie a šieste nezapísané označenie. Vzhľadom na povahu kolíznych tovarov (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) nemožno bez ďalšieho tvrdiť, že nezapísané označenia, ktoré boli používané v určitom časovom období (obdobie jedného roka), boli zo strany relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj po uplynutí dvoch a viac rokov od ukončenia ich používania stále rozpoznávané a vnímané ako označenia tovarov namietateľa, teda že v čase podania námietok existovalo právo namietateľa k tretiemu a šiestemu nezapísanému označeniu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

V prípade prvého a druhého nezapísaného označenia tieto síce mali byť používané v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, avšak ich používanie malo byť ukončené 13. marca 2021, tzn. štyri dni pred podaním námietok (dôkazy č. 4a a 5a). Zo žiadnych namietateľom predložených dôkazov nevyplýva, že by predaj žrebov, ktorých predné strany predstavovali prvé a druhé nezapísané označenie, pokračoval aj po dátume podania námietok. Práve naopak, z dôkazov je zrejmé, že ich používanie malo byť časovo obmedzené a malo sa skončiť pred podaním námietok, a preto orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že namietateľ nepreukázal ani kontinuálne používanie prvého a druhého nezapísaného označenia.

Okrem toho, pri posúdení vzniku práva k nezapísanému označeniu na základe dôkazov o používaní je potrebné zohľadniť rozsah a intenzitu, v akej bolo toto označenie na trhu používané, resp. či bolo rozpoznávané spotrebiteľom ako označenie namietateľa. Ako už bolo uvedené skôr, z dôkazu č. 4b, tzn. z tabuľky, v ktorej je uvedená výška vkladov, vyplýva, že v hre TIPOSKRÍŽOVKA #1918 (prvé nezapísané označenie) sa počas obdobia rokov 2019 a 2020 predali skoro všetky žreby, ktoré boli v predaji (takmer 1 milión). Čo sa týka hry TIPOSKRÍŽOVKA #1919 (druhé nezapísané označenie), v tejto sa podľa dôkazu č. 4b predala asi polovica všetkých žrebov z celkového počtu 800 tisíc ks.

V tejto súvislosti je však potrebné opätovne zdôrazniť, že dôkaz č. 4b predstavuje len neoznačenú excelovskú tabuľku s údajmi od namietateľa, pričom údaje v nej uvedené nemajú oporu v ostatných predložených dôkazoch (Výročné správy namietateľa neobsahujú údaje o tržbách a výhrach v hrách TIPOSKRÍŽOVKA), a teda nie je možné spoľahlivo overiť pravosť týchto údajov (to isté platí aj o tabuľke s údajmi o výške vkladov a počte predaných žrebov uvedenej v rámci odôvodnenia námietok). Keďže namietateľ v konaní nepredložil žiadne ďalšie dôkazy, z ktorých by bolo možné hodnoverne zistiť, aký počet žrebov, ktorých predné strany

predstavovali prvé či druhé nezapísané označenie, bol reálne predaný, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že na základe predložených dôkazov nemožno zistiť, koľko spotrebiteľov sa v skutočnosti malo možnosť oboznámiť s prvým a druhým nezapísaným označením. S ohľadom na uvedené, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že predaj žrebov, ktorých predné strany predstavovali prvé či druhé nezapísané označenie, skončil pár dní pred podaním námietok (teda v čase ich podania namietateľovi už neprináležalo právo k týmto nezapísaným označeniam), orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ náležitým spôsobom (presvedčivo a bez pochybností) nepreukázal dostatočný rozsah, intenzitu a kontinuitu ich používania potrebnú na to, aby si na základe práv k prvému a druhému nezapísanému označeniu mohol úspešne uplatňovať námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietky podané v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach zamietol. Orgán rozhodujúci o rozklade však na rozdiel od prvostupňového orgánu dospel k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a v konaní nepreukázal splnenie jednej z kumulatívnych zákonných podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok podľa uvedeného ustanovenia, konkrétne nepreukázal vznik práva k žiadnemu z nezapísaných označení, na ktorom boli predmetné námietky založené, a preto nebolo dôvodné posudzovanie splnenia ďalších podmienok predmetného ustanovenia (podobnosť označení, podobnosť tovarov a služieb, pravdepodobnosť zámery), pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci, keďže predpokladom úspešného uplatnenia námietok z tohto dôvodu je len kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok uvedených v predmetnom ustanovení.

Pokiaľ ide o ďalší námietkový dôvod, uplatnený podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, vo všeobecnosti možno uviesť, že oprávnenou osobou na podanie námietok v zmysle predmetného ustanovenia je majiteľ skoršieho práva priemyselného vlastníctva. Namietaným predmetom práva priemyselného vlastníctva v zmysle tohto ustanovenia môže byť, okrem iného, dizajn zapísaný do registra. Námietky podané na základe tohto námietkového dôvodu môžu byť pritom úspešne uplatnené, pokiaľ sa v konaní preukáže, že použitím označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známkov by uplatnené skoršie právo priemyselného vlastníctva mohlo byť dotknuté.

Prvostupňový orgán v súvislosti s posúdením tohto námietkového dôvodu v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že namietateľ je majiteľom starších dizajnov č. D 28109-1.1 až D 28109-16.1, na ktorých boli námietky uplatnené podľa predmetného ustanovenia namietateľom založené. Dospel však k záveru, že práva namietateľa k uvedeným dizajnom nemôžu byť použitím prihláseného označenia dotknuté, pretože na základe porovnania prihláseného označenia s vonkajšími úpravami podľa uvedených starších dizajnov uzavrel, že prihlásené označenie vyvoláva úplne odlišný celkový dojem ako staršie dizajny. Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedeným posúdením, pričom zastal názor, že prihlásené označenie a staršie dizajny môžu, vďaka viacerým podobnostiam, u spotrebiteľa vyvolávať podobný celkový dojem.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s posúdením uvedeného námietkového dôvodu konštatuje, že z registra dizajnov úradu bolo zistené, že staršie dizajny, na existencii ktorých boli námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach založené, zanikli skončením platnosti 4. septembra 2024, t. j. bolo zistené, že tieto zanikli počas konania o rozklade namietateľa podanom proti napadnutému rozhodnutiu. Z uvedeného je zrejmé, že v čase rozhodovania orgánu rozhodujúceho o rozklade už nebolo možné namietateľa považovať za majiteľa starších dizajnov č. D 28109-1.1 až D 28109-16.1, na ktorých namietateľ predmetné námietky založil.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ide o skutočnosť, ktorá založila v preskúmvanej veci nový skutkový stav a pri rozhodovaní o rozklade už bolo potrebné vychádzať z tohto zmeneného skutkového stavu. Vzhľadom na to, že počas konania o rozklade podanom proti napadnutému rozhodnutiu staršie práva, ktorých ochrany sa namietateľ podaním predmetných námietok domáhal, zanikli, v čase rozhodovania o rozklade nebol splnený základný predpoklad úspešného uplatnenia námietok vyplývajúci z ustanovenia § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, a to, že namietateľ je majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, na ktorom sa tieto námietky zakladali.

Z uvedeného dôvodu nebolo dôvodné preskúmať prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie otázky, či prihlásené označenie vyvoláva podobný celkový dojem u informovaného užívateľa ako staršie dizajny, ktoré prvostupňový orgán vykonal v napadnutom rozhodnutí a ktoré bolo napadnuté podaným rozkladom, keďže je zrejmé, že zákonné podmienky podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach po zmene skutkového stavu, a to s ohľadom na to, že namietateľ nie je majiteľom starších dizajnov, nemožno považovať za naplnené.

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 Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliacska 1/A, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 2544/5, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika