



Banská Bystrica 5. 2. 2020
POZ 1576-2018/N-6-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Viacúčelové športové centrum DUKLA Trenčín s. r. o. (pred zmenou „Národné športové centrum DUKLA Trenčín s. r. o.), Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou H|P|R, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava



(ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia do registra ochranných známok, prihláseného 10. 7. 2018, prihlasovateľom Hokejový klub DUKLA Trenčín, a. s., Považská 34, 911 01 Trenčín, zastúpeným v konaní spoločnosťou poruban advokáti s. r. o., Jilemnického 2/532, 911 01 Trenčín 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1576-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1. 10. 2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:



Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1576-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 31. 12. 2018 podané námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. h) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 16, 25, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že na úrade podal 29. 3. 2018 prihlášku




obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 718-2018, na zápis pre tovary a služby v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zároveň uviedol, že aj napriek tomu, že ešte nedošlo k zápisu jeho označenia do registra ochranných známok, nič to nemení na tej skutočnosti, že v súvislosti s označením, ktoré je predmetom prihlášky namietateľa, toto označenie požíva inú právnu ochranu týkajúcu sa tohto označenia, keďže je podľa namietateľa potrebné naňho nazerať aj ako na označenie, ktoré je možné považovať za logo, t. j. označenie patriace do skupiny práv obdobným priemyselným právam na označenie, ktorého ochrana síce nie je upravená žiadnym legislatívnym aktom, čo ale neznamená, že by s ním neboli spojené žiadne práva a mohlo by byť svojvoľne využívané tretím subjektom a súčasne ako na jedinečné autorské dielo, ku ktorému sa vzťahujú práva vyplývajúce zo zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon.

V tejto súvislosti namietateľ poukázal na skutočnosť, že je majiteľom označenia (loga tvoriaceho prihlášku ochrannej známky, na základe čoho mu prislúchajú určité práva a nie je tak možné používať označenie alebo logo, príp. jeho modifikácie, tvoriace predmet jeho prihlášky bez jeho súhlasu.

Namietateľ ďalej uviedol, že všetky majetkové práva vyplývajúce z autorského zákona, v súvislosti s označením, ktoré tvorí predmet prihlášky namietateľa, a ktoré je jedinečným autorským dielom, prislúchajú

v súčasnosti namietateľovi, ako vyplýva z § 19 a nasl. autorského zákona, okrem práv, ktoré sú viazané iba na osobu autora. Namietateľ je tak v postavení nositeľa týchto práv, pričom v prípade zásahu do nich je oprávnený domáhať sa nápravy a nárokov vyplývajúcich z ich prípadného porušenia. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že ide predovšetkým o právo na to, aby mohol nerušene využívať autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové práva a nesmie byť do tohto užívania zasahované formou jeho neoprávneného užívania alebo formou vytvárania modifikácií, ktoré sa od autorského diela líšia len v nepatrných detailoch. Namietateľ nadväzne konštatoval, že v prípade zverejneného označenia teda dochádza do zásahu práv k právu obdobnému priemyselnému vlastníctvu v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach ako aj k zásahu do práv vyplývajúcich pre namietateľa ako nositeľa významnej časti autorských práv v zmysle § 7 písm. i) citovaného zákona. V oboch prípadoch namietateľ konštatoval zásahy do nerušeného užívania

označenia, ktoré tvorí predmet namietateľovej prihlášky ochrannej známky  číslo spisu POZ 718-2018, a to formou jeho užívania bez existencie jeho súhlasu, a bez ohľadu na to, či sa na uvedené označenie nahliada ako na logo alebo ako na autorské dielo. V tejto súvislosti namietateľ konštatoval, že prihlasovateľ mal možnosť zistiť vo verejne dostupnom webovom registri úradu, že si namietateľ prihlásil označenie, ktoré možno považovať za takmer identické so zverejneným označením, na základe čoho skonštatoval, že prihlasovateľ musel a mal v čase podania prihlášky na zverejnené označenie vedieť o tom, že si namietateľ podal svoju prihlášku a čo je jej obsahom.

Na základe uvedených skutočností namietateľ považoval za preukázané, že zverejnené označenie začal prihlasovateľ využívať v praxi bez toho, aby akokoľvek kontaktoval namietateľa, čím došlo k zásahu do jeho práv, a to predovšetkým z hľadiska autorského práva, kde platí princíp priority, čo znamená, že autorské práva vo všeobecnosti prislúchajú tomu autorovi, ktorého dielo bolo vytvorené ako prvé. Za takéhoto nositeľa autorských práv sa považuje namietateľ, keďže jeho autorské dielo bolo vytvorené ešte pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Rovnaký princíp si namietateľ uplatnil aj v prípade, ak sa na prihlásené označenie namietateľa nahliada ako na logo, t. j. právo na označenie, ktoré je obdobné priemyselným právam.

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že obsahujú tieto prvky:

- rovnaké grafické prvky (názov DUKLA, siluetu hradu, štít, v ktorom sa označenie nachádza),
- rovnaké priestorové umiestnenie grafických prvkov (názov DUKLA v strede označenia, silueta hradu priamo nad nápisom DUKLA, všetky grafické prvky priamo v štíte) a
- farby, ktoré sa líšia len v použitých odtieňoch.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že ide o veľmi podobné označenia, ktoré sú jednoznačne spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámieny u bežného spotrebiteľa.



Namietateľ ďalej uviedol, že si je vedomý toho, že prihlasovateľ je hokejovým klubom používajúcim názov Hokejový klub Dukla Trenčín. V tejto súvislosti poukázal na dôležitú skutočnosť, že prihlasovateľ pri svojej činnosti, až na ojedinelé prípady, pri grafickom označení svojich aktivít využíval najmä ochrannú známku




číslo OZ 181391, zapísanú pre tovary a služby v triedach 16, 24, 25, 26, 28, 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Ďalej namietateľ uviedol, že v žiadnom prípade nechce prihlasovateľovi upierať právo využiť vo zverejnenom označení grafické označenie DUKLA, keďže podľa neho je toto označenie na území Slovenskej republiky (a aj Českej republiky) pomerne často používané medzi športovými klubmi, rovnako ako sú používané aj iné označenia, napr. SLOVAN, SPARTAK, viacerými na sebe nezávislými subjektmi, bez toho aby existoval monopol na ich využitie jediným subjektom.

K používaniu označení DUKLA, v obrazovej alebo slovnej podobe, namietateľ uviedol, že na území

Slovenskej republiky sú zapísané ochranné známky: OZ 246659  a OZ 223012 , pričom je toto označenie používané aj rôznymi športovými klubmi, bez toho aby bolo zapísané v registri ochranných známok, a to aj priamo na území mesta Trenčín, napr. cyklistický klub Dukla Trenčín (www.duklacycling.sk) alebo zápasnícky oddiel TJ Dukla Trenčín.


Namietateľ videl problém v tom, že zverejnené označenie je takmer identické s prihláseným označením namietateľa a jeho používanie by zasahovalo do jeho práv, a to jednak z hľadiska práv ako loga a taktiež z hľadiska nositeľa autorských práv k predmetnému označeniu. Práve namietateľ, z dôvodu aby sa vyhol

prípadnej kolízii s právami iného subjektu, si pred podaním svojej prihlášky na zápis označenia  urobil

rešerš, na základe ktorej zistil, že prihlasovateľ používa ochrannú známku  číslo OZ 181391, a z tohto dôvodu podal prihlášku na zápis označenia, ktoré je diametrálne odlišné. Namietateľ tak nemal žiadny dôvod sa domnievať, že prihlasovateľ podá prihlášku zverejneného označenia, keďže si 23. 12. 2014 podal žiadosť o predĺženie platnosti ochrany zapísanej ochrannej známky číslo OZ 181391, z čoho namietateľovi vyplynul záujem prihlasovateľa pokračovať v jej používaní a v čase podania prihlášky ochrannej známky namietateľa tak nič nenasvedčovalo tomu (promo kampaň, mediálne správy atď.), že by prihlasovateľ mal v úmysle vykonať redizajn svojich vizuálnych označení.



Namietateľ ďalej zdôraznil, že jeho činnosť je zameraná na športovú činnosť zo širšieho hľadiska a venuje sa podpore viacerých športov, a preto pri podaní prihlášky na označenie namietateľa nebolo jeho úmyslom to, aby parazitoval na povesti prihlasovateľa, ale to, aby pri svojej činnosti, ktorá sa od činnosti prihlasovateľa líši, mohol využívať vlastné a originálne vytvorené označenie a slovný prvok, ktorý je zhodný s názvom spoločnosti prihlasovateľa, a ktorý je bežne používaný viacerými od seba nezávislými subjektmi v Slovenskej aj Českej republike.

V závere namietateľ opätovne poukázal na takmer identické vyobrazenie, grafické znázornenie a celkové vyznenie kolíznych označení, a nie na samotné použitie označenia DUKLA, v ktorého používaní nechce a ani nemôže prihlasovateľa obmedzovať, avšak zásah do práv spoločnosti namietateľa vidí predovšetkým v tom, že došlo ku kopírovaniu jeho označenia.

Namietateľ navrhol úradu aby prihlášku ochrannej známky  č. spisu POZ 1576-2018 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 24. 1. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 11. 3. 2019 uviedol, že podané námietky proti zápisu zverejneného označenia odmieta v plnom rozsahu, vzhľadom na to, že námietky sú koncipované vo vzťahu

k pôvodnému vyobrazeniu označenia namietateľa , ktoré bolo zmenené na , a preto možno už ich obsah považovať za irelevantný. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nešpecifikoval konkrétne tovary a služby, ktorých by sa mali námietkové dôvody týkať, podľa prihlasovateľa nestačí uviesť odkaz na celý zoznam zatriedených tovarov a služieb.

K posúdeniu námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že uvedené ustanovenie nie je možné extenzívne rozširovať aj na čas, kedy sa osoba ešte len uchádza o niektoré z práv priemyselného vlastníctva, čím skonštatoval, že spoločnosť namietateľa ešte nedisponuje žiadnym predmetom priemyselného vlastníctva so skorším právom prednosti.

Prihlasovateľ pri posúdení uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach uviedol, že namietateľ nepreukázal ani jednu z podmienok pre úspešné uplatnenie námietok z dôvodu zásahu do jeho autorských práv. Z predmetných námietok nie je podľa prihlasovateľa zrejmé, kto by mal byť zhotoviteľom diela v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zároveň nepreukázal kedy, ako a či vôbec nadobudol licenciu na jeho používanie a nepredložil žiadne relevantné doklady preukazujúce tieto skutočnosti. Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že ide o ničím nepodložené tvrdenia namietateľa.

Vo svojom vyjadrení ďalej prihlasovateľ uviedol, že mu nie sú známe informácie v súvislosti s porušovaním práv k autorskému dielu použitím zverejneného označenia, zároveň mu nie sú známe akékoľvek športové aktivity širšieho rozsahu, ktoré by mala spoločnosť namietateľa poskytovať, keďže reálne nevykonáva akúkoľvek (nielen športovú) činnosť.

Prihlasovateľ pri porovnaní kolíznych označení uviedol, že ide o označenia s odlišnými slovnými aj grafickými prvkami, čo vyvoláva úplne odlišný dojem.


Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol úradu aby námietky zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle ustanovenia § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. h) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. 1. 2019).

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019 (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1576-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. 7. 2018 prihlasovateľom Hokejový klub DUKLA Trenčín, a. s., Považská 34, 911 01 Trenčín, zastúpeným v konaní spoločnosťou poruban advokáti s. r. o., Jilemnického 2/532, 911 01 Trenčín 1 a zverejnená vo Vestníku úradu 1. 10. 2018 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľom je spoločnosť Viacúčelové športové centrum DUKLA Trenčín s. r. o. (pred zmenou Národné športové centrum DUKLA Trenčín s. r. o.), Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zastúpená v konaní Advokátskou kanceláriou H|P|R, s. r. o., Galvaniho 7/D, 821 04

Bratislava, ktorá si 29. 3. 2018 podala prihlášku ochrannej známky obrazového označenia , číslo spisu POZ 718-2018 na zápis pre tovary a služby v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe žiadosti namietateľa z dôvodu zmeny jeho obchodného mena a v súlade s ustanovením podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vykonal zmenu označenia namietateľa na obrazové

označenie  .

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach

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

Vzhľadom na to, že v zmysle ustanovenia § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach predmetom skoršieho práva priemyselného vlastníctva môže byť napríklad označenie pôvodu, resp. zemepisné označenie, dizajn, úžitkový vzor alebo patent, je potrebné uviesť, že namietateľ nepreukázal vlastníctvo skoršieho práva k predmetu priemyselného vlastníctva, t. j. zapísaný dizajn, úžitkový vzor, udelený patent, zapísané označenie pôvodu, resp. zemepisné označenie. Namietateľ odôvodnil uplatnený dôvod len na základe existencie loga. Avšak logo ako právo obdobné priemyselným právam na označenie, nie je možné považovať za právo priemyselného vlastníctva, a teda nespadá pod § 7 písm. h). Takýto výklad by bol neprípustne extenzívny a nesprávny. Okrem toho namietateľ nepredložil ani žiadne doklady, napr. preukazujúce používanie loga, na základe ktorých by mohol nadobudnúť práva priemyselného vlastníctva, ktoré by boli pre posúdenie konkrétneho námietkového dôvodu podstatné.

Na základe uvedených skutočností možno považovať uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach za nedôvodný.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach

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

Z ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach je zrejmé, že podmienkou úspešného uplatnenia podaných námietok z uvedeného dôvodu je preukázanie oprávnenia na uplatnenie práv k autorskému dielu, ako aj predloženie dokladov svedčiacich o vytvorení diela pred podaním prihlášky.

Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do autorského práva je potrebné, aby osoba podávajúca námietky prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala existenciu dotknutého autorského diela, oprávnenie na uplatnenie autorských práv, vytvorenie tohto autorského diela pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a uviedla spôsob, ako by mohli byť práva k tomuto autorskému dielu použitím zverejneného označenia dotknuté.

Pred dňom podania zverejneného označenia, teda v čase predpokladaného vzniku diela bol v súvislosti s posudzovaním vzniku autorských diel účinný zákon č. 185/2015 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z. autorský zákon. V zmysle § 13 ods. 1 autorského zákona je autorom fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Podľa § 16 autorského zákona právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok skutočnosťou, že aktuálne logo, ktoré je predmetom jeho označenia



pod číslom spisu POZ 718-2018, považuje za autorské dielo, ku ktorému si uplatňuje majetkové práva. Z podania namietateľa nie sú zrejmé žiadne okolnosti, ktoré by ozrejmili jeho pôvod vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá ho vytvorila, rovnako ako aj k postúpeniu užívateľských práv k tomuto dielu na spoločnosť namietateľa. Tieto skutočnosti neboli úradu preukázané žiadnymi relevantnými dôkazmi, v dôsledku čoho nemožno namietateľom uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. i) považovať za opodstatnený.

Ďalej je nutné uviesť, že namietateľ v odôvodnení svojich námietok považoval za autorské dielo logo, ktoré



bolo predmetom jeho prihlášky ochrannej známky , a u ktorého následne došlo k zmene v označení



na , čím ho už jednak nemožno považovať ani za originálne logo, keďže došlo k jeho modifikácii, a zároveň je nutné opätovne zdôrazniť, že namietateľ ani nijako nepreukázal podstatné skutočnosti vo vzťahu k logu pôvodnému ani zmenenému, a to jeho vytvorenie konkrétnou fyzickou osobou, ku ktorej by sa vzťahovali autorské práva a nepreukázal ani postúpenie týchto autorských práv na namietateľa. Namietateľ nepredložil žiadnu zmluvu, ani dohodu, podľa ktorej malo byť logo (autorské dielo) vytvorené, ktorá by obsahovala požiadavky na dané dielo, podmienky odmeny za jeho vytvorenie a ani podmienky prípadného ďalšieho nakladania s vytvoreným autorským dielom.

Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že neboli naplnené podmienky na uplatnenie práv namietateľom k nejakému autorskému dielu podľa ustanovenia § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Keďže neboli naplnené zákonné podmienky na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovení § 7 písm. h) a ani i) zákona o ochranných známkach, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

H | P | R Advokátska kancelária s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava 2

poruban advokáti s. r. o.
Jilemnického 2/532
911 01 Trenčín 1

