


Banská Bystrica 23.01.2024
OZ 259428/I-2-2024


ROZHODNUTIE


Vo veci návrhu navrhovateľky MVDr. Henriety Š., PhD., 851 07 Bratislava - Petržalka, zastúpenej v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Michaela Ďuričkovičová, s. r. o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava

(ďalej navrhovateľka) na vyhlásenie ochrannej známky č. 259428  majiteľky Zuzany Mlynárčikovej, Rožňavská 325/6, 040 11 Košice (ďalej majiteľka) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 259428 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 29.5.2023 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 259428  (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľka v návrhu uviedla, že je majiteľkou ochrannej známky č. 259030 , ktorá bola do registra zapísaná 19.12.2022 a disponuje tiež zmluvou o vytvorení loga „V búde“ na objednávku a udelení licencie od autora loga s udelením výhradnej časovo neobmedzenej licencie na používanie loga.

Uviedla, že autor udelil v zmysle zmluvy o vytvorení loga a udelení licencie z 20.5.2020 navrhovateľke ako vlastníčke obchodnej spoločnosti MLYNKY s. r. o. bezvýhradnú licenciu na použitie loga „V búde“ bez územného, časového alebo vecného obmedzenia. Konštatovala, že je nositeľom autorských práv k dielu, ktoré jej prináležia zo zmluvy o vytvorení loga a udelení licencie, dielo vzniklo pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a použitím loga, resp. napadnutej ochrannej známky, by boli dotknuté jej práva k autorskému dielu.

Navrhovateľka poukázala na to, že vyhlásením napadnutej ochrannej známky za neplatnú, ktorá je vizuálne identická s autorským dielom, dôjde k ochrane práv nositeľa výhradnej licencie.

Na základe uvedeného navrhovateľka požiadala, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 3.7.2023 bol predmetný návrh odoslaný majiteľke na vyjadrenie. Majiteľka bola poučená, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.


Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľke preukázateľne doručená 10.7.2023. Vzhľadom na skutočnosť, že sa majiteľka k podanému návrhu nevyjadrila, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.


Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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. i) zákona o ochranných známkach 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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 259428  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľky Zuzany Mlynárčikovej, Rožňavská 325/6, 040 11 Košice, s právom prednosti od 8.7.2022 bola 10.3.2023 zapísaná do registra pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľka odôvodnila podanie návrhu tým, že je nositeľkou autorských práv k dielu , dielo vzniklo pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a napadnutá ochranná známka je s ním identická. Navrhovateľka oprávnenie na používanie autorského diela získala na základe zmluvy o vytvorení loga a udelení licencie z 20.5.2020, dielo vzniklo na základe zadania navrhovateľky ako vlastníčky obchodnej spoločnosti MLYNKY s. r. o. a použitím napadnutej ochrannej známky by boli dotknuté jej práva k autorskému dielu.

Podmienky pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach možno zhrnúť nasledovne:

- 1) existencia autorského diela,
- 2) vytvorenie diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- 3) oprávnenie navrhovateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu,
- 4) odôvodnenie ohrozenia práv k autorskému dielu použitím napadnutej ochrannej známky.


Zároveň je potrebné dodať, že uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, tzn. ak nie je preukázané splnenie čo i len jednej z nich, návrhu na neplatnosť nemožno vyhovieť.

Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľka predložila zmluvu o vytvorení diela „V búde“ na objednávku a udelení licencie, z 20.5.2020, v ktorej záhlaví sú ako objednávateľa uvedení MVDr. Martin M. a MVDr. Henrieta Š., PhD., tiež autor diela a zmluvu podpísali autor a p. M., ako spoločník obchodnej spoločnosti MLYNKY, s. r. o.

V predmetnej zmluve je zobrazené autorské dielo



V čase vzniku diela bol v súvislosti s posudzovaním vzniku autorských diel účinný zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Predmetom ochrany podľa autorského zákona je dielo, ktoré okrem iných znakov napája aj požiadavku určitej tvorivej úrovne, resp. tvorivej duševnej činnosti autora. Tvorivou činnosťou možno rozumieť tvorivosť spätú s jedinečnou osobnosťou tvorcu, čo sa odráža v samotnom tvorivom vzniku diela.

Namietané autorské dielo predstavuje grafické logo , zložené z graficky stvárnených farebných slovných aj obrazových prvkov, ktoré možno považovať za výsledok vynaloženia tvorivej duševnej činnosti fyzickej osoby, a teda je spôsobilým predmetom autorského práva.

Predložená zmluva bola uzavretá 20.5.2020 a autorské dielo je jej súčasťou v článku II. Hoci predložená zmluva je nazvaná Zmluva o vytvorení loga „V Budke“ na objednávku a udelení licencie, dielo je už súčasťou uvedenej zmluvy. Možno však usudzovať, že predmetná zmluva je potvrdením o predchádzajúcej dohode zmluvných strán o vytvorení diela a zároveň dohodou o licenčných podmienkach jeho použitia.

Z dátumu uzatvorenia predmetnej zmluvy vyplýva, že predmetné autorské dielo bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľkou, ktorým je 8.7.2022. Predmetom zmluvy je dohoda o vytvorení loga a udelení licencie na použitie loga v prevádzkach obchodnej spoločnosti MLYNKY s. r. o. vo vlastníctve objednávateľov. Ako objednávateľia boli v zmluve označení navrhovateľka a pán Martin M., avšak zmluvu ako objednávateľ podpísal len pán M. V zmluve je výslovne uvedené, že logo sa má používať v prevádzkach obchodnej spoločnosti MLYNKY s. r. o. Zmluva bola uzatvorená 20.5.2020 a z verejne dostupných údajov obchodného registra vyplýva, že spoločnosť MLYNKY s. r. o. bola do obchodného registra zapísaná 27.5.2020.


Na základe uvedených okolností možno vysloviť záver, že uzatvorenie predmetnej zmluvy bolo vykonané v zmysle ustanovenia § 64 Obchodného zákonníka (konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom). Z uvedeného vyplýva, že nadobúdateľom majetkových práv k vytvorenému autorskému dielu by sa za splnenia podmienok § 64 ods. 1 (schválenie konania v mene spoločnosti do 3 mesiacov) stala priamo novovzniknutá spoločnosť MLYNKY s. r. o.


Ďalej je potrebné uviesť, že pokiaľ k schváleniu úkonov v zmysle § 64 ods. 1 Obchodného zákonníka nedošlo, nadobúdateľom majetkových práv k vytvorenému autorskému dielu z predloženej Zmluvy o vytvorení loga by sa stal pán Martin M., ktorý uvedenú zmluvu ako jediný na strane objednávateľa uzatvoril, resp. podpísal. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu zásahu do práv k autorskému dielu bol podaný fyzickou osobou MVDr. Henrietou Š., PhD., nie spoločnosťou MLYNKY s. r. o., ani p. Martinom M.

Aj keď z predložených dôkazov a ani z predmetnej zmluvy nevyplýva, či došlo k schváleniu konania spoločnosti pred jej vznikom, je zrejmé, že navrhovateľka, ako fyzická osoba, nie je oprávnená na použitie tohto diela a nemožno ju pokladať za osobu oprávnenú vykonávať majetkové práva k dielu.

Vzhľadom na uvedené nemožno navrhovateľku považovať za osobu oprávnenú na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.


Po zhodnotení návrhu a predloženého dôkazu možno konštatovať, že bola preukázaná existencia autorského

diela, grafického loga , ktoré bolo vytvorené pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Súčasne však nebolo preukázané oprávnenie navrhovateľky na uplatnenie majetkových práv k autorskému dielu. Keďže navrhovateľka predloženými dokladmi presvedčivým spôsobom nepreukázala, že majetkové autorské práva k dielu prešli na základe súhlasu autora na ňu, možno konštatovať, že hodnoverným spôsobom neosvedčila, že je oprávneným subjektom na uplatňovanie práv k namietanému

autorskému dielu .

Na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu zásahu do autorského práva podaného podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach musia byť všetky podmienky ustanovenia § 7 písm. i) citovaného zákona splnené kumulatívne. V konaní nebolo preukázané, že navrhovateľka disponuje takými právami, ktoré by jej umožňovali úspešne sa domôcť vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú, preto je potrebné návrh podaný podľa § 35 ods. 3 zákona v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach zamietnuť.

Len pre úplnosť možno uviesť, že navrhovateľka v návrhu poukázala i na ochrannú známku č. 259030

 V konaní bolo zistené, že predmetná obrazová ochranná známka č. 259030 majiteľky MVDr. Henriety Š.,

PhD., 851 07 Bratislava – Petržalka, bola s právom prednosti od 15.8.2022 zapísaná do registra 19.12.2022 pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z porovnania dátumov práva prednosti ochrannej známky č. 259030 (15.8.2022) a napadnutej ochrannej známky (8.7.2022) vyplýva, že ochranná známka navrhovateľky má neskoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, teda nespĺňa ani jednu z podmienok § 4 zákona o ochranných známkach a nie je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Keďže navrhovateľka nie je majiteľkou staršej ochrannej známky, nie je možné ju považovať za osobu uvedenú v ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a teda oprávnenú na podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na tento námietkový dôvod.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

Advokátska kancelária JUDr. Michaela Ďuričkovičová, s. r. o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1,
Zuzana Mlynárčiková, Rožňavská 325/6, 040 11 Košice 11,