


Banská Bystrica 26.06.2024
POZ 1390-2023/N-54-2024


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BOOS TRADE, s. r. o., Trieda SNP 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou HUBOCKÁ & PARTNERS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava –

mestská časť Staré Mesto (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 21.6.2023 prihlasovateľom MUDr. Oto Sova – BOOS – Biologické substancie, Trieda SNP 5, 040 11 Košice, zastúpeným v konaní advokátkou Mgr. Annou Lengyelovou, Murgašova 3, 040 01 Košice (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1390-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9.8.2023, 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 označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1390-2023 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 31.10.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 5, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. f), písm. i) a písm. j) v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že 12.9.2017 obchodná spoločnosť AVOS TRADE, s. r. o., so sídlom Brnenská 49/A, 040 01 Košice, IČO: 47 357 323 uzavrela ako objednávateľ s autorom – obchodnou spoločnosťou Los Porkos s. r. o., Švermova 2, Šurany Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu, predmetom ktorej bolo vytvorenie loga, loga manuálu, dizajnu manuálu podľa Článku I. Predmetu zmluvy. Objednávateľom v zmysle Zmluvy o dielo bola spoločnosť AVOS TRADE s. r. o., ktorá od 30.6.2020 zmenila obchodné meno z pôvodného AVOS TRADE s. r. o. na nové obchodné meno BOOS TRADE s. r. o. Namietateľ uviedol, že mu patria všetky práva a povinnosti, ktoré mu, ako objednávateľovi, vyplývajú zo Zmluvy o dielo. V mene spoločnosti AVOS TRADE s. r. o. v čase keď došlo k podpísaniu Zmluvy o dielo konal za spoločnosť Ing. Peter S., ktorý je konateľom obchodnej spoločnosti namietateľa aj v súčasnosti.

Fyzická osoba – MUDr. Oto S., ktorý podal prihlášku zverejneného označenia nikdy nekonal v mene, ani za spoločnosť AVOS TRADE s. r. o., resp. BOOS TRADE s. r. o. po zmene obchodného mena. Podľa namietateľa

fyzickej osobe, ktorá podniká pod obchodným menom MUDr. Oto Sova – BOOS – Biologické substancie v súčasnosti neprislúcha žiadne právo na registráciu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Autor sa podľa namietateľa zaviazal v zmysle Zmluvy o dielo vytvoriť a odovzdať dielo namietateľovi do 31.10.2017, pričom k reálnemu odovzdaniu diela došlo v zmysle podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela dňa 25.10.2017.

Namietateľ citoval, že v zmysle Článku II. Licencia, bod 8 Zmluvy o dielo je „objednávateľ oprávnený registrovať logo a/alebo jeho obrazovú časť ako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR, prípadne aj ako európsku a/alebo medzinárodnú ochrannú známku“. Podľa namietateľa, v zmysle uvedeného, autor udelil licenciu na registráciu loga ako ochrannej známky jedinému subjektu – namietateľovi, ktorý bol podľa citovaného ustanovenia oprávnený registrovať logo ako ochrannú známku. Namietateľovi bola udelená výhradná časovo a územne neobmedzená licencia, pričom v zmysle Článku II - Licencia, bod 1 je namietateľ (objednávateľ), ktorým je obchodná spoločnosť BOOS TRADE, s. r. o. ako jediný nadobúdateľ práv na čas celého trvania majetkových práv k dielu.

K podaným námietkam podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach namietateľ citoval podmienky splnenia tohto ustanovenia a následne uviedol, že namietateľ je v zmysle uzavretej Zmluvy o dielo užívateľom označenia, ktoré nie je registrované. Právo k tomuto označeniu v zmysle Zmluvy o dielo patrí namietateľovi po dobu takmer 6 rokov. Zverejnené označenie je takmer totožné s logom namietateľa a bolo podané skoro 6 rokov po tom, ako vzniklo namietateľovi právo k označeniu na základe uzavretej Zmluvy o dielo. Namietateľ v zmysle zmluvy riadne zaplatil autorovi cenu za dielo, a to na základe faktúry č. 82017014 z 25.10.2017 vystavenej autorom. Podľa namietateľa je vo zverejnenom označení v grafickom vyobrazení znázornená rovnaká osoba mužského pohlavia zobrazená v rozsahu: hlava, prsia, pričom podľa medzinárodného triedenia ide o osobu lekára. Odlišnosť zverejneného označenia a nezapísaného označenia patriaceho namietateľovi je iba v pridanom texte a jeho ohraničení. Podľa namietateľa existuje relevantná obava o existencii pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti medzi nezapísaným označením a zverejneným označením.

K ďalšiemu námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že dielo – logo bolo podľa Zmluvy o dielo a Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vytvorené pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známk by došlo k porušeniu práv namietateľa k autorskému dielu – vyhotovenému logu.

K poslednému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že podľa neho zo všetkých predložených dôkazov vyplýva, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľom diela bol namietateľ na základe už uvedenej Zmluvy o dielo. Rovnako práva k tomuto dielu nadobudol len namietateľ, pričom ho aj aktívne od roku 2017 používa, aj keď si ho zatiaľ neregistroval. Vyobrazenie tohto diela je takmer totožné so zverejneným označením okrem slovného zobrazenia „DOCTOR SOVA“ a orámovania.

Podľa namietateľa všetky doložené dôkazy nasvedčujú tomu, že namietateľ nepodal zverejnené označenie v dobrej viere, pričom podľa namietateľa existujú dôvodné obavy z nepoctivého obchodného konania, pretože sa prihlasovateľ zaregistrovaním ochrannej známky snaží profitovať z nezapísaného označenia vo svojej podnikateľskej činnosti na úkor namietateľa. Podľa namietateľa je zrejmé, že prihlasovateľ používaním nezapísaného označenia vo svojej podnikateľskej činnosti získava neoprávnený, a nielen finančný, prospech a parazituje na tomto označení, ku ktorému nemá žiadne vlastnícke alebo užívacie právo, pričom prihlasovateľ nie je ani zhotoviteľom diela, ktoré požaduje prihláškou ochrannej známky zapísať do registra.

Namietateľ ešte zdôraznil, že v zmysle judikatúry je potrebné posudzovať navrhovaný zápis ako celok, t. j. neskúmať podobnosti iba na základe dominantných prvkov a rozlišovacích prvkov ale aj vzhľadom k denným užívateľom tovarov a ich možnosti rozlišovať tovary označené neregistrovaným označením od ostatných tovarov. Podľa namietateľa je pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení medzi spotrebiteľmi v danom prípade viac ako zjavná a tiež je pravdepodobné, že na vnímanie spotrebiteľa pôsobí oveľa väčšou silou grafické znázornenie, ako text. Podľa namietateľa môže v tomto prípade vizuálna pamäť spotrebiteľa zmiast, vzhľadom na rovnaký obrazový prvok.

V závere podaných námietok namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu pre všetky prihlásené tovary a služby.

Namietateľ k námietkam doložil: Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu z 12.9.2017, Protokol o odovzdaní a prevzatí diela z 25.10.2017, Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice – obchodná spoločnosť BOOS TRADE, s. r. o., Faktúru č. 82017014 z 25.10.2017 vystavenú autorom.

Správou úradu z 9.11.2023 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa vyjadril k podaným námietkam.

Prihlasovateľ v odpovedi na podané námietky doručenej úradu 8.1.2024 uviedol, že tvrdenie namietateľa, že zverejnené označenie vzniklo ako dielo na základe Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, ktorú uzavrel namietateľ ako objednávateľ so spoločnosťou Los Porkos, s. r. o., Šurany ako autorom, a ktorej obsahom malo byť aj udelenie časovo a územne neobmedzenej licencie namietateľovi, čo namietateľ osvedčuje Zmluvou o dielo (ďalej aj ZoD) spolu s Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej aj Protokol), neobstojí.

Prihlasovateľ pokračoval, že podľa neho z článku I. bod 1 ZoD vyplýva, že predmetom uvedenej zmluvy bol záväzok autora vytvoriť a poskytnúť pre objednávateľa dielo, ktoré tvorí: podľa písm. a) Logo, podľa písm. b) Logo manuál-popis loga, veľkosť fontu, farba fontu, farebné kombinácie loga s pozadím, umiestnenie loga v rámci formátu webového alebo printového, príklady umiestnenia loga na propagačných predmetoch, aplikácia loga a pod., doplnkové grafiky a podľa písm. c) Desing manuál – vizitky, hlavičkový papier, emailový podpis, dokumenty, výrobky.

Podľa prihlasovateľa Protokol o odovzdaní a prevzatí diela z 25.10.2017, ktorý predložil namietateľ, nepreukazuje odovzдание diela podľa špecifikácie diela uvedenej v čl. I. bod 1 ZoD. V Protokole, podľa prihlasovateľa, absentuje akýkoľvek popis loga, veľkosť fontu, farba fontu, farebné kombinácie loga s pozadím, umiestnenie loga v rámci formátu webového alebo printového, príklady umiestnenia loga na propagačných predmetoch, aplikácia loga, doplnkové grafiky, desing manuál na vizitky a hlavičkový papier, či emailový podpis, dokumenty alebo výrobky. Protokol obsahuje iba podobizeň časti mužskej postavy (v rozsahu hlava a časť trupu po prsia), ktorá je vernou reprodukciou na internete všeobecne prístupnej fotografie lekára – MUDr. Ota S. (prihlasovateľ doložil fotografiu MUDr. Ota S. v laboratóriu), a to napriek tomu, že dohovorovým predmetom ZoD nebolo podľa článku I. bod 1 uvedenej ZoD vytvorenie a odovzдание loga, ktoré má byť obrazovou podobizňou nejakej ľudskej postavy, tobôž nie obrazovou podobizňou existujúcej fyzickej osoby MUDr. Ota S. – lekára.

MUDr. Oto S., lekár, nikdy nedal spoločnosti BOOS TRADE a ani spoločnosti Los Porkos, či inej osobe súhlas na vytvorenie svojej podobizne, ani nikdy nedal spoločnosti BOOS TRADE žiadny súhlas na užívanie jeho podobizne, v dôsledku čoho spoločnosť BOOS TRADE nemôže byť oprávneným užívateľom nezapísaného označenia na základe ZoD a spoločnosť BOOS TRADE ako neoprávnený užívateľ nezapísaného označenia, nemôže požívať právnu ochranu.

Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ žiadnymi relevantnými dôkazmi (objednávkami, faktúrami, dodacími listami, cenníkmi, propagačnými a reklamnými materiálmi, zoznamami odberateľov) nepreukázal, že už pred podaním prihlášky zverejneného označenia, toto označenie vôbec používal a už vôbec nie dlho, ako uvádza. Tiež, podľa prihlasovateľa, namietateľ nepreukázal, že používanie nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky nemá len miestny dosah, a že dlhšie trvajúce kontinuálne používanie nezapísaného označenia namietateľom spôsobilo, že relevantná verejnosť si nezapísané označenie spája s tovarmi alebo službami namietateľa, pre ktorého sa týmto používaním nezapísané označenie vžilo.

Podľa prihlasovateľa namietateľ nepreukázal, že pred podaním napadnutej prihlášky zverejneného označenia nezapísané označenie vôbec používal a nepreukázal ani ďalšie podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ktoré musia byť kumulatívne splnené, a preto prihlasovateľ navrhol podanie námietok v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach zamietnuť.

K námietkam podaným podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ skonštatoval, že spoločnosti BOOS TRADE podľa ZoD nepatria žiadne práva k obrazovému zobrazeniu časti mužskej postavy, ktorá je vernou reprodukciou fotografie lekára – MUDr. Ota S. Z uvedeného dôvodu, podľa prihlasovateľa použitím nezapísaného označenia prihlasovateľom nemôže byť namietateľ nijako dotknutý, a teda nie je splnená podmienka uvedená v ustanovení § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

K ďalším námietkam podaným podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že podľa neho sú tvrdenia o tom, že prihlasovateľ nepodal prihlášku zverejneného označenia v dobrej viere, a že predložené doklady nasvedčujú dôvodné obavy z nepoctivého obchodného konania prihlasovateľa nepravdivé, scestné, urážlivé a ničím nepotvrdené tvrdenia namietateľa.


Podľa prihlasovateľa je skutočnosťou to, že namietateľ podal prihlášku zverejneného označenia v dobrej viere preukázaná tým, že prihlasovateľ má zapísanú ochrannú známku pod číslom OZ 257808 „DIAMOND YUCCA“ s obrazovým vyjadrením, ktoré je totožné s označením prihlasovateľa MUDr. Ota Sovu, BOOS-Biologické substancie, , pričom namietateľ proti uvedenému zápisu nič nenamietal. Rovnako má zapísanú aj obrazovú ochrannú známku OZ 399895 na Úrade priemyslového vlastníctví ČR, úplne totožnú s nezapísaným označením, čo prihlasovateľ preukazoval doloženým osvedčením o zápise.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby vzhľadom na uvedené argumenty úrad podané námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. f), písm. i) a písm. j) citovaného zákona.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia  DOCTOR SOYA, číslo spisu POZ 1390-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.6.2023 prihlasovateľom AVOS TRADE, s. r. o., Brnenská 49/A, 040 01 Košice, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 9.8.2023 pre tovary a služby v triedach 5, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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.

Namietateľ odôvodnil uplatnenie uvedeného námietkového dôvodu tým, že je užívateľom obrazového nezapísaného označenia, ktoré je zhodné, resp. podobné s označením, ktoré si prihlasovateľ prihlásil ako zverejnené označenie, resp. odlišnosť zverejneného označenia a nezapísaného označenia, ktoré užíva namietateľ je len v pridanom texte a ohraničení obrazového prvku. Namietateľ ďalej uviedol, že používa nezapísané označenie v obchodnom styku, právo ku ktorému mu vzniklo pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia na základe Zmluvy o dielo zo 17.9.2017. Namietateľ tiež uviedol, že nezapísané označenie používa na označenie svojich tovarov, ktoré však v podaní námietok nekonkretizoval.

V súvislosti s tvrdeniami namietateľa je potrebné uviesť, že ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah, a ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé a neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takeého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu, a to v spojitosti s dĺžkou používania, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov a pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie dostatočnej kvality a intenzity, a to pomocou relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, teda v tomto prípade ide o obdobie pred 21.6.2023, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia, ako bolo uvedené v dostatočnej kvantite a kvalite, pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok tohto námietkového dôvodu namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra Mestského súdu Košice – obchodná spoločnosť BOOS TRADE, s. r. o.,
- Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu z 12.9.2017,
- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela z 25.10.2017, vyobrazenie loga-nezapísaného označenia,
- Faktúru č. 82017014 z 25.10.2017 vystavenú autorom diela na základe Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy z 12.9.2017.

Dôkazné bremeno, ako bolo už uvedené, v súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom, leží na namietateľovi. Z dôkazov predložených namietateľom bolo zistené, že tieto nepredstavujú také doklady, ktoré by bolo možné považovať za relevantné dôkazy v zmysle citovaného námietkového dôvodu, resp. doklady, ktoré by vypovedali o reálnej situácii na trhu v relevantnom období vo vzťahu k namietateľovi a jeho tovarov a služieb, a teda nie je možné určiť aká spojitost mohla vzniknúť v očiach spotrebiteľskej verejnosti medzi namietateľom a nezapísaným označením. Nebol predložený žiadny dôkaz o tom, že by bolo nezapísané označenie používané v obchodnom styku kontinuálne, dlhodobo a neprerušovane, na základe čoho by namietateľ preukázal vznik a trvanie práva k tomuto nezapísanému označeniu. Vzhľadom na uvedené nemožno teda potvrdiť existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu a ani rozsah používania takeého označenia. Namietateľ ani neuviedol, na akých tovaroch alebo službách nezapísané označenia používal/používa, a teda nie je ani možné porovnať, či ho používal na tovaroch a službách, ktoré by bolo možné porovnať s prihlásenými tovarmi a službami prihlasovanými prihlasovateľom pre zverejnené označenie, a teda nie je možné zhodnotiť, či spotrebiteľská verejnosť mohla tovary alebo služby poskytované namietateľom bezpečne identifikovať ako pochádzajúce od neho, čím by mohla byť uvedená do omylu pri strete s tovarmi a službami prihlasovateľa,

ktoré by niesli rovnaké alebo podobné označenie, a tým by vzniklo nebezpečenstvo pravdepodobnosti zámény alebo asociácie.

Celkové zhodnotenie

Ako už bolo uvedené ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k označeniu výlučne pre neho a pre tovary alebo služby zhodné a podobné s tovarmi a službami prihlasovateľa v čase pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky, a ak súčasne zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a toto označenie nemá len miestny dosah. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ je zákonom poskytovaná ochrana tzv. nezapísanému označeniu, prihliada sa naň ako na registrovanú ochrannú známku, je mu teda priznaná rovnaká ochrana ako registrovanej ochrannej známke, aj keď nie je formálne nijako chránené, avšak namietateľ musí preukázať naplnenie podmienok daných uplatneným ustanovením predložením relevantných dôkazov.

Namietateľ však v predmetnom konaní dôkazné bremeno neuniesol a nepreukázal, že používal nezapísané označenie či iné označenie v obchodnom styku vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, na základe ktorého by bolo možné priznať tomuto označeniu taký status známosti vo vedomí relevantnej verejnosti, ktorý by ho oprávňoval zabrániť zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známkok.

Vzhľadom na uvedené, keďže nebolo preukázané splnenie žiadnej zo zákonných podmienok daného ustanovenia, je nutné námietky uplatnené na základe ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach považovať za nedôvodné.

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.

Podmienky na úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach možno zhrnúť nasledovne:

- existencia autorského diela,
- vytvorenie diela pred dňom podania prihlášky ochrannej známky,
- oprávnenie namietateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu,
- ohrozenie práv k autorskému dielu použitím zverejneného označenia.

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

Namietateľ odôvodnil podanie námietok z uvedeného dôvodu tým, že si v zmysle Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy z 12.9.2017 (Článok I. ods. 1 a) a b)) objednal vytvorenie loga s manuálom, ktoré bolo podľa namietateľa vyhotovené 25.10.2017, t. j. pred podaním prihlášky zverejneného označenia a zápisom prihlášky zverejneného označenia ako ochrannej známky, ktorá je rovnaká/podobná s autorským dielom, do registra ochranných známkok, by tak došlo k porušeniu jeho práv k autorskému dielu. Súčasne namietateľ podotkol, že v zmysle tejto zmluvy je namietateľ jediným nadobúdateľom práv na čas celého trvania majetkových práv k vytvorenému autorskému dielu na celom svete. Podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela autor na základe uvedenej Zmluvy o dielo vytvoril podobizeň časti postavy muža – hlavy a predhrudia, ktorého vyobrazenie je súčasťou Protokolu.

Prihlasovateľ k vytvoreniu autorského diela oponoval, že Protokol o odovzdaní a prevzatí diela neobsahuje akýkoľvek popis diela, veľkosť fontu, farbu fontu, farebné kombinácie loga s pozadím, umiestnenie loga v rámci formátu webového alebo printového, príklady umiestnenia loga na propagačných predmetoch, aplikáciu loga, doplnkové grafiky, design manuál na vizitky a hlavičkový papier, či emailový podpis, tak ako to vyžaduje Článok I. Zmluvy o dielo. Protokol obsahuje len podobizeň časti mužskej postavy, ktorá však je podľa neho vernou reprodukciou všeobecne prístupnej fotografie lekára – MUDr. Ota S. (t. j. prihlasovateľa) v laboratóriu, ktorú prihlasovateľ úradu doložil. K uvedenému prihlasovateľ doplnil, že nikdy nedal namietateľovi, resp. autorovi diela súhlas na vytvorenie svojej podobizne, ani na užívanie jeho podobizne, a preto podľa prihlasovateľa, namietateľ nemôže byť oprávneným užívateľom autorského diela na základe citovanej Zmluvy o dielo, nemôže požívať právnu ochranu z titulu autorského diela a ani nemôže byť v tomto zmysle nijako dotknutý.

Úrad po preskúmaní predložených dôkazov a argumentov namietateľa a rovnako aj prihlasovateľa zistil, že autorské dielo síce podľa predloženej zmluvy o dielo bolo vytvorené pred podaním prihlášky na zverejnené označenie a majiteľom majetkových práv je namietateľ, avšak zároveň je potrebné zdôrazniť, že úrad sa stotožňuje s argumentami prihlasovateľa, že dielo bolo vytvorené na základe podobizne prihlasovateľa, MUDr. Ota S., ktorú prihlasovateľ v rámci vyjadrenia sa k námietkam aj predložil. Vo vzťahu k uvedenému a pri porovnaní diela podľa odovzdávacieho protokolu, predloženého namietateľom a predloženej fotografie MUDr. S. - prihlasovateľa – možno konštatovať, že nákras portréту muža v základných črtách tváre, lícných kostí, postavenia očí, línií obočia, vlasov, tvaru nosa a úst zobrazenej osoby a jeho oblečenia, ktorý tvorí autorské dielo, bolo s vysokou pravdepodobnosťou inšpirované práve portrétom osoby zachytenej na fotografii, ktorá reprezentuje MUDr. Ota S.

V rámci dôvodnosti námietok z titulu porušovania autorských práv musia byť splnené viaceré podmienky, a to nielen preukázanie oprávnenia namietateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu, ale aj to, že práva k autorskému dielu by použitím zverejneného označenia mohli byť dotknuté. Vo vzťahu k tejto podmienke prihlasovateľ argumentoval tým, že nedal súhlas autorovi diela ani namietateľovi na použitie svojho portrétu na vytvorenie diela, ale svoj portrét použil na vytvorenie zverejneného označenia. Vzhľadom na skutočnosť, že autorské dielo bolo bezpochyby inšpirované fotografiou MUDr. S., keďže v hlavných črtách zodpovedá skutočnému portrétu MUDr. S., ako podnikateľovi - živnostníkovi, ktorý predstavuje prihlasovateľa, pričom bolo vytvorené bez jeho súhlasu, je existencia nebezpečenstva možného dotknutia práv vo vzťahu k namietateľovi ako možnému používateľovi autorského diela otázná. Zároveň je nesporné, že prihlasovateľ má právo použiť svoj portrét na vytvorenie zverejneného označenia, a preto použitie svojho portrétu práve prihlasovateľom nemožno považovať za také, ktorým by prípadné práva k autorskému dielu namietateľa mohli byť dotknuté. Namietateľ síce v podaných námietkach argumentoval tým, že zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známkov by došlo k porušeniu práv namietateľa k autorskému dielu, ktoré používa ako nezapísané označenie od jeho vzniku v roku 2017, avšak namietateľ vôbec neuviedol a ani nepreukázal žiadne používanie diela, a teda nie je možné určiť, na akých tovaroch alebo službách nezapísané označenie zodpovedajúce autorskému dielu používal, resp. používa, a preto sa nemožno ani zaoberať napr. ani skutočnosťou možnej kolízie tovarov/služieb namietateľa označených autorským dielom a prihlasovaných tovarov pre zverejnené označenie na relevantnom trhu, čím by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pravdepodobnosti zámeny alebo asociácie označení.

Súčasne je nutné poukázať aj na to, že vytvorenie podobizne MUDr. S. bez jeho súhlasu možno považovať za zásah do práva na ochranu osobnosti v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka. Ako uviedol aj prihlasovateľ, nikdy nedal namietateľovi, resp. autorovi diela súhlas na vytvorenie svojej podobizne, ani na užívanie jeho podobizne, a preto podľa prihlasovateľa, namietateľ nemôže byť oprávneným užívateľom autorského diela na základe citovanej Zmluvy o dielo, nemôže požívať právnu ochranu z titulu autorského diela a ani nemôže byť v tomto zmysle nijako dotknutý. K uvedenému je potrebné zdôrazniť, že v našom procesnom práve platí zásada, že z bezprávia resp. z protiprávneho konania nevzniká právo „*ex iniuria ius non oritur*“ („z bezprávia sa právo nerodí“), (pozri napr. Uznesenie NS SR z 23. apríla 2014 sp. zn. 6 M Cdo 7/2013), a preto podmienku ohrozenia práv namietateľa k autorskému dielu použitím zverejneného označenia, nemožno považovať za naplnenú.

Keďže v prípade uplatnenia námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach nebolo preukázané naplnenie minimálne jednej z kumulatívnych podmienok, námietkam uplatneným podľa tohto ustanovenia nie je možné vyhovieť.

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

Podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Namietateľ aj tento uplatnený námietkový dôvod odôvodňoval existenciou autorského diela, pričom uviedol, že bol objednávateľom diela – loga, ktoré od roku 2017 aktívne používa aj napriek tomu, že si ho zatiaľ nezaregistroval. Za vyhotovenie diela zaplatil autorovi riadne a včas odmenu. Prihlasovateľ podal prihlášku zverejneného označenia, ktoré žiada zapísať ako ochrannú známku, pričom vyobrazenie označenia, ktoré je predmetom prihlášky zverejneného označenia je takmer totožné s logom namietateľa, ktoré používa. Podľa namietateľa všetky doložené dôkazy nasvedčujú tomu, že prihlasovateľ nepodal prihlášku zverejneného označenia v dobrej viere, a teda existujú dôvodné obavy z nepoctivého obchodného konania prihlasovateľa, pretože prihlasovateľ zaregistrovaním zverejneného označenia ako ochrannej známky sa snaží profitovať z nezapísaného označenia – loga vo svojej podnikateľskej činnosti na úkor namietateľa. Podľa namietateľa by používaním takéhoto označenia prihlasovateľ získal neoprávnený, a to nielen finančný, prospech a parazitoval by tak na označení, ku ktorému nemá žiadne vlastnícke ani užívateľské právo a nie je ani jeho zhotoviteľom.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa. Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do jeho práv, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky zverejneného označenia, teda v tomto prípade na deň 21.6.2023.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď by podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľ bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti na zistenie, či prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky konal v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známost (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel,

musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochranej známky v zlej viere.

Na základe námietok bolo zistené, že prihlasovateľ podniká pod obchodným názvom MUDr. Oto Sova – BOOS – Biologické substancie od roku 1991, okrem iného s predmetom podnikania „výskum a vývoj biologických substancií a zariadení k ich výrobe“ a „výroba biologických substancií“. Prihlasovateľ je majiteľom obrazovej ochranej známky č. 257808 „DIAMOND YUCCA“, s dátumom prednosti od 17.12.2021, v ktorej hornej časti sa nachádza vyobrazenie náčrtu osoby, ktorá zodpovedá, resp. je veľmi podobná osobe, ktorá predstavuje jednak obrazovú časť zverejneného označenia a tiež logo – dielo vyhotovené v zmysle zmluvy o dielo pre namietateľa, s textovým doplnením „DOCTOR SOVA“. Ako už bolo uvedené v hodnotení predchádzajúceho námietkového dôvodu, vypracované dielo – logo predstavujúce náčrt podobizne muža sa v svojich základných črtách podobá, resp. bolo vytvorené s vysokou pravdepodobnosťou na základe fotografie MUDr. Ota S. v laboratóriu, ktorá je prístupná na internete, a ktorú prihlasovateľ používal na propagáciu svojej činnosti, svojej osoby a predávaných produktov. Z podaných námietok je tiež zrejmé, že namietateľ síce tvrdil, že logo ako nezapísané označenie používa v obchodnom styku už od samého vzniku diela, t. j. od roku 2017, avšak túto skutočnosť nijako nepreukázal. Nepredložil žiadne výrobky, letáky, faktúry, alebo iné materiály, z ktorých by táto skutočnosť mala byť zrejmá. Z podaných námietok tiež nie je zrejmé na akých tovaroch a službách konkrétne by namietateľ logo používal. Naopak z predložených dôkazov a vyjadrení prihlasovateľa je zrejmé, že prihlasovateľ podniká od roku 1991, vyrába a predáva biologické substancie, pričom na prezentáciu svojich výrobkov využíva podobizeň svojej osoby a aj svoje meno.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že namietateľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že by si prihlasovateľ mal byť jednak vedomý používania nezapísaného označenia, podobného so zverejneným označením iným subjektom-namietateľom na trhu, keďže žiadne používanie namietateľ nepreukázal, ale to len tvrdil. Zároveň nebol preukázaný žiadny predchádzajúci kontakt prihlasovateľa a namietateľa, na základe ktorého by si mal byť prihlasovateľ vedomý takéhoto používania a ani z ničoho nevyplýva, že by prihlasovateľ vedel o vzniku diela – loga, ktoré je síce vysoko podobné s grafickou časťou zverejneného označenia, ale zodpovedá zároveň podobizni prihlasovateľa, na ktorej použitie v podnikaní má, na rozdiel od namietateľa, prirodzené právo. Taktiež je nutné uzavrieť, že zo žiadnych skutočností nevyplýva nepoctivý úmysel prihlasovateľa, ani namietateľ nepreukázal, že by prihlasovateľ zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známk získal nejakú neoprávnenú výhodu. Z vyjadrení prihlasovateľa a aj samotného namietateľa je pritom zrejmé, že prihlasovateľ označenie – vyobrazenie doktora S. aj reálne na trhu, na rozdiel od namietateľa používa. Z predložených dôkazov nevyplývalo ani to, že by úmyslom prihlasovateľa bolo blokovat' namietateľa bez vlastného zámeru používať zverejnené označenie. Možno teda konštatovať, že za preukázaných okolností konanie prihlasovateľa nepoukazuje na jeho zlé úmysly pri podaní prihlášky ochranej známky, skôr naopak dôkazy naznačujú, že prihlasovateľ má takéto alebo podobné označenia už chránené a podanie prihlášky na zverejnené označenie predstavuje len prirodzenú snahu o rozšírenie svojho podnikania, pričom ho plánuje, resp. už používa aj na tovaroch, resp. službách pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, a časť ktorých zodpovedá aj jeho činnostiam podľa živnostenského registra. Možno usúdiť, že prihlasovateľ si podal prihlášku zverejneného označenia s úmyslom používať ho na svojich tovaroch, alebo službách nie s úmyslom parazitovať, či blokovat', alebo s úmyslom vymykajúcim sa čestným obchodným praktikám. Podanie prihlášky ochranej známky za týchto okolností nemožno považovať za konanie v zlej viere. Možno tiež len na dokreslenie situácie spomenúť, že práve namietateľ si zmenil v roku 2020 svoje obchodné meno z AVOS TRADE s. r. o. na BOOS TRADE s. r. o., pričom prihlasovateľ výraz „BOOS“ používa ako dovetok pri svojej podnikateľskej činnosti a má ho zapísané v živnostenskom registri od roku 1991.

Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že namietateľ dôkazné bremeno neuniesol a nepreukázal naplnenie zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné námietky aj z tohto dôvodu zamietnuť.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že podmienky oboch uplatnených námietkových dôvodov - § 7 písm. i) aj § 7 písm. j) neboli naplnené, a preto 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

Doručiť:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika

Mgr. Anna Lengyelová, advokátka, Murgašova 3, 040 01 Košice 1, Slovenská republika