

v období pred 24. februárom 2020. Na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených prihlasovateľom jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach odvolací orgán konštatoval, že predložené výtlačky ani fotografie nie sú datované, teda na základe nich nie je možné určiť, kedy sa uvedené podujatia uskutočnili. V tejto súvislosti pripomenul, že aj samotný prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že podujatia pod prihláseným označením sa uskutočnili v mesiacoch júl až september 2020, čo je pol roka po dátume podania prihlášky ochrannej známky. S ohľadom na uvedené bolo podľa odvolacieho orgánu zrejmé, že časovú podmienku potrebnú na preukázanie, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky ochrannej známky, nie je možné považovať za splnenú. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti odvolací orgán uzavrel, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal

nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková*

## **Rozhodnutie predsedu úradu zn. OZ 227485/II-60-2022 z 10. 8. 2022 (právoplatnosť 19. 8. 2022)**

### **ABSTRAKT**

Ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnil podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb, odôvodnil tým, že nepretržite od roku 2003 používal nezapísané označenie „STARMANIA“ a pod týmto označením niekoľko desaťročí vystupovalo hudobné zoskupenie na Slovensku i v Čechách. Prvostupňovým rozhodnutím bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý. Podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ nepreukázal naplnenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, konkrétne nepreukázal, že by mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“ pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že by pred podaním prihlášky ochrannej známky mal právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“. Keďže nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

### **ABSTRACT**

The mark was registered for services in Classes 35, 39 a 41. An application for a declaration of invalidity of the trade mark was filed for all the services registered on the grounds that the applicant has used an unregistered sign continuously since 2003, already before the filing of the application of the mark as a musical group performing for several decades in Slovakia and the Czech Republic. The Department of Dispute Proceedings dismissed the application for a declaration of invalidity on the grounds that the applicant had not proved that the legal conditions were met. The Appeal Body, which came to the same conclusion about non-fulfilment of legal conditions, dismissed the appeal and confirmed the decision.

### **Kľúčové slová**

Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú – právo k nezapísanému označeniu § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – nesplnenie kumulatívnych podmienok – zamietnutie návrhu – zamietnutie rozkladu.

### **Keywords**

Invalidity proceedings – Earlier right according to Article 7(f) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Cumulative conditions has not been fulfilled – Application for invalidity rejected – Appeal dismissed.

**Nezapísané označenie****STARMANIA****Ochranná známka  
(OZ 227485)****STARMANIA****Nezapísané označenie**  
činnosť hudobnej skupiny**Napadnutá ochranná známka (OZ 227485)**

trieda 35 – organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; reklama; televízne reklamy; obchodný manažment v oblasti umenia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov

trieda 39 – osobná doprava, dovoz, doprava

trieda 41 – organizovanie živých vystúpení; rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava, pobavenie

Ochranná známka (s právom prednosti od 16. 3. 2007) bola do registra ochranných známok zapísaná 15. 4. 2010. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktorý sa týkal všetkých služieb v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bol úradu doručený 5. 3. 2018. Navrhovateľ podal návrh podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Jeho podanie odôvodnil tým, že nezapísané označenie „STARMANIA“ používal nepretržite od roku 2003 a pod týmto označením niekoľko desaťročí vystupovalo hudobné zoskupenie na Slovensku i v Čechách. Zároveň uviedol, že 31. augusta 2007 podal prihlášku slovej ochrannej známky „STARMANIA“ (č. spisu POZ 6017-2007), ktorá bola zapísaná do registra ochranných známok pod č. 230660, pričom pri obnove jej platnosti sa dozvedel o ochrannej známke č. OZ 227485, teda o ochrannej známke, ktorej sa týka návrh na vyhlásenie neplatnosti. Prvostupňovým rozhodnutím bol v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý. Podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ nepreukázal aktívnu legitimáciu na podanie návrhu podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, teda nepreukázal, že by mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“ pred

dňom podania prihlášky ochrannej známky. Po preskúmaní dokladov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach dospel prvostupňový orgán k záveru, že tieto nepreukazujú prepojenie osoby navrhovateľa s nezapísaným označením a rovnako nepreukazujú vzťah medzi nezapísaným označením a širokou verejnosťou. Uvedené vyplývalo z toho, že na základe predložených dôkazov je zrejmé, že verejnosť vníma pod nezapísaným označením zoskupenie hudobníkov, ktorí rovnakým dielom prispievajú k prezentácii umeleckého výkonu, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že osoba navrhovateľa nebola v predložených nahratých programoch nijakým spôsobom zvýrazňovaná či stavaná do popredia hudobnej skupiny. Zároveň prvostupňový orgán poznamenal, že predložené dôkazy sa vzťahujú na obdobie 14 mesiacov počas rokov 2003 až 2004, teda nezapísané označenie nebolo navrhovateľom používané dlhodobo a kontinuálne pred podaním prihlášky ochrannej známky. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade prvostupňový orgán konštatoval, že nie je splnená jedna z podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ktoré musia byť splnené kumulatívne, splnenie ostatných podmienok tohto dôvodu nebolo posudzované, pretože by to nemalo vplyv na výsledok konania.

Navrhovateľ v podanom rozklade za účelom preukázania kontinuálneho používania nezapísaného označenia a jeho prepojenia a osobitného postavenia v rámci formácie STARMANIA predložil ďalšie dôkazy v podobe odkazov na významné hudobné vydavateľstvo, ktoré už v roku 2004 (pred zápisom ochrannej známky) vydalo skupine album. Navrhovateľ uviedol, že pri dojednaní vydania albumu skupinu zastupoval (uzatváral a podpisoval všetky potrebné zmluvy a dokumenty) výhradne on. V tejto súvislosti poukázal na to, že na predloženej kópii obalu albumu je viditeľná zostava skupiny, teda aj jeho meno, čo svedčí o prepojení jeho a skupiny, ako aj o jeho poprednom postavení v rámci skupiny. Taktiež predložil čestné prehlásenia bubníka skupiny a hudobníka, ktorý so skupinou pravidelne hrával a vystupoval na koncertoch. V tejto súvislosti poznamenal, že v skupine pravidelne vystupujú aj ďalšie známe osobnosti slovenského kultúrneho života. Široká spotrebiteľská verejnosť si podľa navrhovateľa nezapísané označenie mohla spojiť s jeho osobou aj počas koncertov tohto zoskupenia s významnými členmi skupiny Elán. S ohľadom na uvedené navrhovateľ zastal názor, že spojenie jeho osoby so skupinou STARMANIA a jej vnímanie v očiach spotrebiteľskej verejnosti je nespochybniteľné, a to už od roku 2003.

Odvolačný orgán v súvislosti s uplatneným návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach konštatoval, že pre jeho úspešné uplatnenie je nevyhnutné súčasne, kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok obsiahnutých v predmetnom

ustanovení, pričom navrhovateľ musí v konaní preukázať, že mu pred podaním 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 navrhovateľa. Navrhovateľ teda musí byť používateľom nezapísaného označenia (iného označenia používaného v obchodnom styku), ktoré v dôsledku jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo pre tovary a služby navrhovateľa rozlišovaciu spôsobilosť, a to pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, proti ktorej návrh smeruje. Odvolací orgán ďalej uviedol, že 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 16. marcom 2007), musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa. Za ďalšiu podmienku pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia označil zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb, čo vedie k pravdepodobnosti zámény ochrannej známky s nezapísaným označením.

Pokiaľ ide o dôkazné materiály predložené navrhovateľom (či už v rámci návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú alebo spolu s rozkladom), odvolací orgán po ich preskúmaní mal za preukázané, že slovenskej hudobnej skupine STARMANIA, ktorá vznikla pred podaním prihlášky ochrannej známky, boli v roku 2004 vydané dva albumy. Z údajov na obaloch CD je zrejmé, že skupinu tvorilo šesť, resp. sedem členov, pričom navrhovateľ pôsobil v skupine ako gitarista. Zároveň navrhovateľ bol aj producentom oboch albumov. Hudobná skupina účinkovala aj v televíznej relácii odvysielanej v rokoch 2003 až 2004, pričom jej jednotliví členovia neboli osobitne predstavovaní, s výnimkou jednej relácie, kde navrhovateľ vystupoval ako špeciálny hosť.

Na základe uvedeného odvolací orgán konštatoval, že označenie „STARMANIA“ bolo verejnosťou vnímané ako zoskupenie niekoľkých umelcov (hudobníkov a spevákov). I napriek tomu, že navrhovateľ bol producentom oboch

albumov hudobnej skupiny STARMANIA a podľa vyjadrení umelcov, ktorí vystupovali v rámci formácie STARMANIA, navrhovateľ viedol túto skupinu, z tejto skutočnosti nie je možné odvodiť, že by verejnosť vnímala činnosť hudobnej skupiny práve prostredníctvom osoby navrhovateľa, resp. si spájala pomenovanie hudobnej skupiny len s jedným z jej členov, a to práve s navrhovateľom. V tejto súvislosti tiež uviedol, že otázku získania rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia pre tovary a služby konkrétneho poskytovateľa je potrebné posudzovať vždy z pohľadu spotrebiteľa, resp. zákazníka týchto tovarov a služieb, pričom napr. návštevníci podujatí (koncertov) či diváci sledujúci zábavný program nepoznajú detailne vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny, kto je ich zástupcom, ani nemajú vedomosť o tom, kto v mene skupiny uzatváral zmluvy s organizátormi či producentmi podujatí, resp. programov. Názov skupiny si spotrebiteľia spoja so všetkými členmi, ktorí svojou tvorbou prispeli k jej popularite a známosti, a nie len s jedným jej členom.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade nebolo preukázané vytvorenie väzby medzi označením hudobnej skupiny pozostávajúcej z viacerých členov iba s navrhovateľom ako jedným z členov skupiny, odvolací orgán v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatoval, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že by pred podaním prihlášky ochrannej známky mal právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Posudzovaním splnenia ostatných kumulatívnych podmienok uplatneného dôvodu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nebolo dôvodné sa zaoberať, keďže, tak ako konštatoval aj prvostupňový orgán, toto by nemalo vplyv na výsledok konania.

Na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach zamietnutý, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková*