



*Banská Bystrica 10. 7. 2014*

*POZ 335-2013/OZ 235514/I-77-2014*

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa BESST, s. r. o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, zastúpeného v konaní spoločnosťou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o., Hlavná 31, 917 01 Trnava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 235514 „BEST Bilingual English/Slovak School Trnava Anglicko/Slovenská Bilingválna Škola Trnava“ majiteľa RNDr. Gabriela Cabanová, Šafárikova 12, 917 08 Trnava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**ochranná známka č. 235514 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 03.03.2014 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235514 „BEST Bilingual English/Slovak School Trnava Anglicko/Slovenská Bilingválna Škola Trnava“ (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.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že autorské práva k logu, spočívajúcom v jedinečnom spojení hlások BEST v ich priestorovom usporiadaní a v jeho farebnom i čiernobielym vyhotovení, patria Mgr. art. P. Č. (ďalej „autor“), ktorý ho vytvoril ako zamestnanecké dielo a majetkové práva k tomuto dielu vykonával vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ autora - spoločnosť riverstone s. r. o., Zavar. Táto spoločnosť ako poskytovateľ a autor uzavreli s právnym predchodcom navrhovateľa - spoločnosťou MONTESSCHOOL, s. r. o. ako nadobúdateľom 07.11.2012 Licenčnú zmluvu, ktorej predmetom bol záväzok poskytovateľa poskytnúť nadobúdateľovi súhlas na použitie diela a záväzok nadobúdateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutie licencie dohodnutú odmenu. Poskytovateľ v článku II bod 1 Licenčnej zmluvy so súhlasom autora udelil výhradnú a neobmedzenú licenciu k dielu (súhlas na použitie diela) a v zmysle tejto zmluvy má navrhovateľ ako právny nástupca nadobúdateľa v súčasnosti výhradné právo vo svojom mene a na svoj účet vykonávať majetkové práva k dielu v súlade s autorským zákonom.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že majiteľ 05.03.2013 podal na úrade prihlášku označenia totožného s dielom, a to prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá bola 10.09.2013 zapísaná ako kombinovaná ochranná známka do registra pod číslom 235514. Podľa navrhovateľa si majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky aj napriek tomu, že v čase podania musel mať vedomosť o existencii autorského práva k dielu tretej osoby, nakoľko bol v minulosti konateľom právneho predchodcu navrhovateľa - spoločnosti MONTESSCHOOL s. r.o. Preto podľa navrhovateľa prihláška napadnutej ochrannej známky nemohla byť podaná v dobrej viere, nakoľko prihlasovateľ musel mať vedomosť o existencii zákonných prekážok brániacich zápisu označenia do registra ochranných známk. Súčasne navrhovateľ konštatoval, že majiteľ podal prihlášku označenia až po vyhotovení predmetného diela.

Podľa navrhovateľa na základe uvedených skutočností majiteľ podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky jednoznačne zasiahol do majetkového práva navrhovateľa k autorskému dielu, ktoré má ako právny nástupca nadobúdateľa právo vykonávať v súlade s autorským právom na základe Licenčnej zmluvy.

Podľa navrhovateľa z ustanovení § 35 ods. 3 a § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a z ustanovení § 16 a § 40 ods. 1 autorského zákona vyplýva, že všetky osoby oprávnené na podanie námietok sú zároveň oprávnené podať návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú a takouto oprávnenou osobou je i osoba, ktorej prináležia práva k autorskému dielu, a ktoré by mohli byť použitím ochrannej známky dotknuté. Navrhovateľ konštatoval, že dielo uvedené v prílohe návrhu je možné podradiť pod dielo chránené ustanoveniami autorského zákona, pričom bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a práva navrhovateľa k autorskému dielu boli použitím označenia totožného s dielom preukázateľne dotknuté.

Listom úradu z 03.04.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, 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 majiteľovi doručená 22.04.2014. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Podaním doručeným úradu 18.06.2014 navrhovateľ požiadal o urýchlenie konania vo veci podaného návrhu. V odôvodnení žiadosti uviedol, že dňa 27.09.2013 podal prihlášku ochrannej známky č. POZ 1780-2013 s názvom „BEST Bilingual English/Slovak School Trnava Anglicko/Slovenská Bilingválna Škola Trnava“. Navrhovateľ ďalej konštatoval, že v konaní o zápisnej spôsobilosti tejto prihlášky ochrannej známky bola zistená existencia zápisnej prekážky - zhodná platná ochranná známka č. 235514 so skorším právom prednosti zapísaná pre rovnaké služby, t. j. ide o napadnutú ochrannú známku. Konanie o zápise prihlášky ochrannej známky č. POZ 1780-2013 bolo prerušené až do právoplatného ukončenia konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ požiadal o urýchlenie tohto konania.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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.

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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235514 „BEST Bilingual English/Slovak School Trnava Anglicko/Slovenská Bilingválna Škola Trnava“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa RNDr. Gabriely Cabanovej, Šafárikova 12, 917 08 Trnava s právom prednosti od 05.03.2013 bola 10.09.2013 zapísaná do registra ochranných známk pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu zásahu do autorského práva v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vyžaduje, aby osoba podávajúca tento návrh preukázala existenciu dotknutého autorského diela, oprávnenie na uplatnenie autorských práv, vytvorenie tohto autorského diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom práva k tomuto autorskému dielu by použitím napadnutej ochrannej známky mohli byť dotknuté.

Navrhovateľ odôvodnil podanie návrhu skutočnosťou, že na základe Licenčnej zmluvy zo 07.11.2012 jeho právny predchodca získal súhlas na použitie diela, výhradnú a neobmedzenú licenciu k dielu, pričom on ako právny nástupca má výhradné právo vo svojom mene a na svoj účet vykonávať majetkové práva k dielu. Toto dielo tvorí logo BESST, v ktorom sú tieto hlásky v jedinečnom spojení a priestorovom usporiadaní.

Podľa navrhovateľa si majiteľ podal návrh na zápis označenia totožného s dielom až po vyhotovení diela a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky jednoznačne zasiahol do majetkového práva navrhovateľa.

Navrhovateľ na preukázanie svojich tvrdení predložil nasledovné dôkazové materiály:

- licenčná zmluva uzavretá medzi riverstone s. r. o. a Mgr. art. P. Č. a MONTESSCHOOL, s. r.o. zo 07.11.2012,
- faktúra č. 081112024 z 08.11.2012 vystavená spoločnosťou riverstone s. r. o. určená pre Montesschool s. r. o. za logo BESST a práva k nemu,
- logo BESST vo farebnom aj čiernobielym vyhotovení.

Z predloženej licenčnej zmluvy vyplýva, že poskytovateľom práv k dielu je spoločnosť riverstone s. r. o. (ďalej „poskytovateľ“) a autorom diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy je Mgr. art. P. Č., ktorý je podľa navrhovateľa zamestnanec tejto spoločnosti. Podľa Preambuly je poskytovateľ oprávnený poskytnúť súhlas na použitie diela - loga BESST vo farebnom a čiernobielym vyhotovení znázornené v prílohe zmluvy a vyplýva z nej aj súhlas autora s postúpením práva výkonu majetkových práv poskytovateľom na nadobúdateľa - spoločnosť MONTESSCHOOL s. r. o. Ďalej z článku I ods. 2 tejto zmluvy vyplýva, že poskytovateľ sa zaviazal odovzdať dielo a nadobúdateľ ho prevziať za podmienok stanovených v tejto zmluve, pričom podľa článku VII „Plnenie zmluvy“ k odovzdaniu diela došlo pri podpise zmluvy. Článok II tejto zmluvy presne určuje spôsob použitia diela, tzn. že poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi výhradnú a neobmedzenú licenciu k dielu - súhlas na jeho použitie, najmä na vyhotovenie rozmnoženiny, rozširovanie originálu diela alebo jeho časti alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičaním, súhlas na udeľovanie sublicencií tretím osobám, právo na vykonávanie zmien diela, právo dielo preložiť, adaptovať alebo inak spracovať, verejne vystaviť, naložiť s dielom akýmkoľvek iným spôsobom a zmluvne previesť na tretiu osobu. V článku VI zmluvy je presne stanovená odmena poskytovateľa i jej splatnosť. Na predloženej faktúre vystavenej spoločnosťou riverstone s. r. o. pre spoločnosť Montesschool s. r. o. z 08.11.2012 za logo BESST a všetky práva k nemu je uvedený dátum odovzdania diela - 08.11.2012. Fakturovaná suma za túto službu je rovnaká s výškou odmeny uvedenou v licenčnej zmluve v článku VI.

Navrhovateľ predložil logo BESST vo farbe aj čiernobiele, pričom farebné logo je takmer úplne zhodné s napadnutou ochrannou známkou. Jediný rozdiel medzi predloženým logom a napadnutou ochrannou známkou spočíva v tom, že v napadnutej ochrannej známke sú použité tieňované farby, kým na predloženom logu farby nie sú tieňované, ale čo sa týka grafického spracovania a umiestnenia jednotlivých prvkov je logo úplne totožné s napadnutou ochrannou známkou.

Z predložených dôkazov je teda zrejmé, že autorom grafického diela loga BESST je Mgr. art. P. Č., ktorý je zamestnancom spoločnosti riverstone s. r. o., a ktorá s jeho súhlasom poskytla 07.11.2012 výhradnú a neobmedzenú licenciu k dielu a súhlas na jeho použitie spoločnosti MONTESSCHOOL s. r. o.

Ďalej možno podľa identifikačných čísel navrhovateľa a spoločnosti MONTESSCHOOL s. r. o., ako aj podľa verejne dostupných údajov z obchodného registra konštatovať, že obchodné meno spoločnosti MONTESSCHOOL s. r. o., ktorá na základe predloženej licenčnej zmluvy zo 07.11.2012 disponuje právami k autorskému dielu, bolo od 06.03.2013 zmenené na BESST s. r. o., teda ide o ten istý subjekt. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ je oprávnený na použitie tohto diela v zmysle licenčnej zmluvy, a teda je aj oprávnený na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Po preskúmaní dokumentov predložených navrhovateľom v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú možno konštatovať, že tieto preukazujú právo navrhovateľa k autorskému dielu - logu BESST, ktoré bolo vytvorené pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, tzn. pred 05.03.2013, keďže bolo navrhovateľovi odovzdané 08.11.2012. Súčasne možno aj bez podrobného porovnávania autorského diela- loga BESST a napadnutej ochrannej známky konštatovať, že toto autorské dielo je až na malý rozdiel v tieňovaní farieb, takmer úplne identické s napadnutou ochrannou známkou.

Navrhovateľ preukázal, že mu na základe licenčnej zmluvy patria majetkové práva k tomuto logu, preto podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom, ktorý bol v minulosti konateľom v spoločnosti navrhovateľa a ktorý si na ochranu prihlásil totožné označenie s autorským dielom, ku ktorému majetkové práva prináležia navrhovateľovi, teda zo strany majiteľa nemohlo ísť o náhodné konanie, došlo k ohrozeniu práv navrhovateľa k autorskému dielu. Na základe uvedeného preto navrhovateľ možno považovať za osobu, ktorej práva k autorskému dielu by mohli byť dotknuté.

Na základe komplexného posúdenia predložených dôkazov teda možno dospieť k záveru, že boli splnené všetky podmienky na uplatnenie práv k autorskému dielu pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú stanovené v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Napriek tomu, že navrhovateľ v odôvodnení svojho návrhu poukázal i na to, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, návrh bol uplatnený výlučne podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, preto táto skutočnosť nebola posudzovaná ako ďalší samostatný dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) cit. zákona.

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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
riaditeľka  
odboru legislatívno-právneho  
a sporových konaní

#### Doručiť:

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.  
Hlavná 31  
917 01 Trnava

RNDr. Gabriela Cabanová  
Šafárikova 12  
917 08 Trnava