



Banská Bystrica 14.6.2016

POZ 1837-2012 /P-2-2016/Sto

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky „DysCom“, číslo spisu POZ 1837-2012, podaná 3.12.2012 prihlasovateľom Special Consulting Service s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) boli 7.2.2013 doručené pripomienky proti zápisu označenia „DysCom“, číslo spisu POZ 1837-2012, do registra ochranných známkov (ďalej aj „zverejnené označenie“). Pripomienky podal Ing. Xuan Pham, IČO: 43 951 953, Zbyslavská 688, 190 16 Praha – Újezd nad Lesy, Česká republika, v zastúpení advokátskou kanceláriou Balcar Polanský Eversheds s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej aj „podávateľ pripomienok“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) z dôvodu naplnenia podmienky ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

V odôvodnení pripomienok podávateľ pripomienok, že uviedol, že označenie „DysCom“ nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov, pretože je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Podávateľ pripomienok konštatoval, že predmetné označenie je názvom pre počítačový program (výukový program pre dyslektikov a dysortografikov), ktorý pod označením „DysCom verze 1.1“ vytvoril (naprogramoval) v roku 1999 v Českej republike (v českom jazyku). V roku 2004 bol program preprogramovaný na vyššiu verziu „DysCom verze 2.1“ a v roku 2005 bol tento program registrovaný pre podávateľa pripomienok Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky pod názvom „DysCom 2.1“ a zároveň bol aj zaradený do Zoznamu výukového a vzdelávacieho softvéru.

Podávateľ pripomienok uviedol, že v roku 2006 bol kontaktovaný PaedDr. Sandrou S. s ponukou prekladu uvedeného programu z českého jazyka do slovenského jazyka, keďže sa zaoberá problematikou špeciálnej pedagogiky. Následne medzi podávateľom pripomienok a PaedDr. Sandrou S. došlo k vzájomnej dohode o spolupráci pri uvedení programu DysCom na slovenský trh, ktorá mala zahŕňať preklad a podporu v priebehu úpravy programu pre slovenské prostredie ako aj možnosť distribúcie programu v Slovenskej republike s tým, že po úspešnom uvedení slovenskej verzie programu sa pani S. stane oficiálne odbornou poradkyňou Ing. Xuan P.

Ďalej podávateľ pripomienok uviedol, že v auguste 2007 požiadal PaedDr. S., aby podala žiadosť o registráciu programu Ministerstvu školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, keďže česká verzia programu už bola registrovaná. Za účelom registrácie podávateľ pripomienok pani S. poskytol 4 CD s programom vrátane 4 ks manuálu. Pani S. neoprávnene žiadosť podala vo svojom mene a potvrdenie o registrácii bolo vydané na jej meno, o čom sa podávateľ pripomienok dozvedel až neskôr z televíznej reportáže.

V roku 2008 pani S. začala program DysCom SK 2.1 na Slovensku predávať, v nadväznosti na čo jej podávateľ pripomienok oznámil, že je potrebné na internetovej stránke, na ktorej bol produkt ponúkaný (www.x-soft.sk), uviesť jeho cenu. V tejto súvislosti konštatoval, že pani S. odmietla údaj o cene zverejniť, zrejme so zámerom program predávať za iné ceny, ako boli dohodnuté s podávateľom pripomienok. Ohľadom ceny programu predávaného na Slovensku ako aj ohľadom dostupnosti pani S. prebiehala medzi podávateľom pripomienok a pani S. e-mailová komunikácia pripojená do spisu. V roku 2010 sa podávateľ pripomienok dohodol s p. S. na preložení českej verzie programu DysCom 3.1 z českého do slovenského jazyka. V priebehu prekladu p. S. navrhla, že pre slovenskú verziu by bolo vhodné pridať jednu časť, ktorú podávateľ pripomienok naprogramoval podľa špecifikácie p. S., zároveň bola do programu doplnená zvuková časť, ktorú nahovorila p. S.

V roku 2012 pani S vyzvala podávateľa pripomienok, aby jej vydal zdrojový kód k programu, odstránil ochranu programu ako aj autorov z programu. Vzhľadom na nezhody v komunikácii, podávateľ pripomienok v roku 2012 požiadal pani S. o zastavenie predaja programu DysCom SK 3.1 na území Slovenska z dôvodu zanedbania jej povinností voči zákazníkom a opakovanému odmietnutiu zverejnenia cien a všetkých údajov požadovaných zákonom na internetovej stránke. V súvislosti s tým podávateľ pripomienok formuloval podmienky, za ktorých bude súhlasiť s ďalším predajom. Pani S. na túto žiadosť reagovala návrhom na uzavretie písomnej zmluvy o spolupráci a súčasne ho upozornila, že ak k dohode nedôjde, zakáže mu nakladať s programom DysCom. Listom zo dňa 27.11.2012 bolo pani S. zo strany právneho zástupcu podávateľa pripomienok oznámené, že autorom počítačového programu DysCom SK 3.1 je výlučne Ing. Xuan P. a bola vyzvaná, aby zastavila ďalšiu distribúciu rozmnoženín týchto počítačových programov. Napriek uvedenému pani S. zriadila internetovú stránku www.dyscom.sk, na ktorej podľa podávateľa pripomienok uvádza viacero nepravdivých údajov, o.i., že je autorkou predmetného počítačového programu.

Pokiaľ ide o autorstvo k programu DysCom, podávateľ pripomienok ešte raz zhrnul a zopakoval, že prvá verzia programu (z roku 1999) ako aj všetky ďalšie verzie boli vytvorené Ing. Xuan P., ktorý sa zaoberá tvorbou softvéru. Preklad a nahovorenie programu v slovenskom jazyku boli zabezpečené PaedDr. S., táto skutočnosť však nič nemení na tom, že autorom počítačového programu ako takého je Ing. P. Podľa podávateľa pripomienok nie sú splnené ani podmienky spoluautorstva k tomuto programu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ nebol oprávnený podať si prihlášku ochrannej známky „DysCom“, pretože toto označenie (tento názov) požíva ochranu podľa autorského práva. Podávateľ pripomienok vyslovil názor, že motívom prihlásenia ochrannej známky nie je jej reálne známko-právne využitie, ale výlučne posilnenie stratégie PaedDr. S. (ako jedinej konateľky prihlasovateľa) vydávať sa za výlučnú autorku počítačového programu, čoho konečným cieľom je získanie neoprávneného finančného prospechu. Navyše je konanie PaedDr. S. vzhľadom na ponúknutú spoluprácu zo strany podávateľa pripomienok výrazne nečestné. Preto podávateľ pripomienok navrhol, aby úrad zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známok.

Na preukázanie tvrdených skutočností podávateľ pripomienok predložil nasledovné dôkazné prostriedky:

- výpis prihlášky ochrannej známky „DysCom“ č. spisu POZ 1837-2012 (dôkaz č. 1),
- výpis z obchodného registra pre spoločnosť Special Consulting Service, s. r. o., Bratislava (dôkaz č. 2),
- potvrdenie o registrácii č. 303/2005 Spring z 5.5.2005 vydané Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky (dôkaz č. 3),
- výpis zo živnostenského registra vedeného Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky pre Ing. Xuan Pham (dôkaz č. 4),
- prehľad e-mailovej komunikácie od 26.7.2006 do 7.11. 2012 medzi Ing. Xuan P. a PaedDr. S. (dôkaz č. 5),
- výtlačok (screenshot) z webovej stránky www.cpppap.sk/ucitelia/program-dyscom-sk/ (dôkaz č. 6),
- listy zo 6. a 8.11.2012 od PaedDr. Sandry Srholecovej, Special Consulting Service, Hanácka 13, Bratislava, adresované Ing. Xuan Pham – ARID, Zbyslavská 688, Praha 9 (dôkaz č. 7),
- listy z 27. a 30.11.2012 od zástupcu Ing. Xuan P. adresované PaedDr. Sandre S. (dôkaz č. 8),
- CD so záznamom reportáže televízie Markíza (dôkaz č. 9).

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom z 13.5.2013 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v podaní doručenom úradu 19.7.2013.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlasné stanovisko s tvrdeniami podávateľa pripomienok a pripomienky označil za neopodstatnené. Uviedol, že spoločnosť Special Consulting Service s.r.o. je a v minulosti aj bola jediným a výhradným predajcom softvéru s názvom „DysCom“ na Slovensku. Ďalej uviedol, že autorom obsahovej stránky softvéru DysCom je PaedDr. Sandra Srhoľcová – konateľka spoločnosti Special Consulting Service s.r.o. Uvedený softvér bol zaregistrovaný aj na Ministerstve školstva SR, o čom svedčí oznámenie o schválení tejto učebnej pomôcky a udelení odporúčacej doložky s platnosťou od 1.2.2008. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že Ing. Xuan P. (podnikajúci len na území Českej republiky) si názov a obsah softvéru privlastnil v Českej republike bez autorského súhlasu špecialistky PaedDr. W.

Prihlasovateľ spolu so svojím vyjadrením k podaným pripomienkam (a dodatočne k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti napadnutej prihlášky ochrannej známky a k rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu) predložil nasledovné dôkazové materiály:

- oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30.1.2008 o schválení učebnej pomôcky Program DysCom SK (dôkaz č. 10),
- odporúčaciu doložku k učebnej pomôcke „Program DysCom SK“ podpísanú Mgr. Petrom J. – generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky (dôkaz č. 11),
- recenziu od prof. PhDr. Štefana P., CSc. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo 14.12.2007, týkajúcu sa programu s názvom DysCom (dôkaz č. 12),
- recenziu na podporný počítačový program DysCom od Doc. PhDr. Ivana B., CSc. zo 14.12.2007 (dôkaz č. 13),
- recenziu na program DysCom od Mgr. Evy B. zo 16.12.2007 (doplnenú listom Mgr. B. z 21.9.2015) (dôkaz č. 14),
- list z 25.9.1998 od pána Milana D., Čataj, adresovaný pani Sandre S., Bratislava (dôkaz č. 15).

Úrad listom zo dňa 14.2.2014 zaslal prihlasovateľovi správu o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, ku ktorej sa prihlasovateľ vyjadril 19.6.2015 (po viacnásobnom predlžovaní si lehoty). Následne úrad vydal vo veci rozhodnutie (č. POZ 1837-2012/Z-314-2015 zo 16.7.2015), proti ktorému prihlasovateľ podal rozklad.

Orgán rozhodujúci o rozklade rozhodnutím č. POZ 1837-2012 II/34-2016 z 22.4.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 5.5.2016, prvostupňové rozhodnutie úradu zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Vytkol pritom prvostupňovému orgánu, že nevykonal náležité posúdenie dokladov predložených oboma stranami, čo má za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že prvostupňový orgán nevyhodnotil všetky predložené dôkazové materiály a tie doklady, ktoré hodnotil, boli posúdené všeobecne a abstraktným spôsobom. V zrušovacom rozhodnutí orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňovému orgánu uložil, aby posúdil všetky dôkazové materiály predložené podávateľom pripomienok aj prihlasovateľom, a to jednotlivo ako aj vo vzájomnej súvislosti a preskúmal otázku zlej viery s ohľadom na vedomosť o staršom práve a úmysel na strane prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky. V závere uviedol, že v predmetnom prípade nie je vylúčené, aby prvostupňový orgán dospel k rovnakému meritórnemu rozhodnutiu, avšak rozhodnutie musí byť náležite odôvodnené.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Prihláška slovej ochranej známky „DysCom“, číslo spisu POZ 1837-2012, bola podaná 3.12.2012 spoločnosťou Special Consulting Service s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorej jedinou spoločníčkou i konateľkou je pani PaedDr. Sandra Srhoľcová. Spoločnosť bola založená v roku 2009, jej zapísaným predmetom činnosti je: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; vydateľská činnosť; reklamné a marketingové služby; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb; služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; prieskum trhu a verejnej mienky. Zverejnené označenie bolo prihlásené pre tovary „softvér na tvorbu a vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov, všetky druhy školských didaktických testov, písomiek a dotazníkov v elektronickej forme; textové procesory, zariadenia na úpravu a spracovanie textu; zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; počítačový softvér, osobitne softvér na osvojovanie si čítania, písania a získavania jazykových vedomostí najmä pre deti so sluchovým, zrakovým, telesným alebo mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím, s autizmom, ako aj pre deti s poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou; audiovizuálna technika na výučbu; elektronické písacie tabule na výučbu a prezentáciu; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; projektory; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; kompaktné disky; optické alebo magnetické nosiče údajov; záznamové diskety do počítačov; pevné disky (harddisky) počítačov; pružné disky; mechaniky pružných diskov; čítacie zariadenia (informatika); CD disky; DVD disky; počítače; notebooky; počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; magnetické identifikačné karty; elektronický prekladový slovník; videokamery; videokazety; videopásy“ v triede 9, „všetky druhy tlačených školských didaktických pomôcok, výučbového materiálu, kartičiek, papierových modelov, pracovných zošitov, testov, písomiek a dotazníkov (pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pre žiakov bez špeciálnych potrieb) v papierovej forme; tlačené publikácie (najmä odborné a metodické) pre pedagogických pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť; periodická a neperiodická tlač a publikácie; knihy; záložky do kníh; brožúry; časopisy (periodiká); noviny; tlačivá; obiláčky; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; tlačené fotografie; papierové propagačné materiály; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; informačné produkty na papierových nosičoch; letáky; databázy na papierových nosičoch; tlačené reklamné a úžitkové manuály; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; rysovacie pravítka; perá na tabule, nie elektrické; samolepky; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papiernický tovar; zošity; hárky; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); albumy; atlasy; mapy; aritmetické tabuľky; tlačené formuláre; predmety z kartónu; lepiace štítky; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); lepiace pásy na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepenkové alebo papierové škatule; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie“ v triede 16 a služby „vyučovanie, vzdelávanie; praktické cvičenie (ukážky); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); tlmočenie posunkovej reči; písanie textov (okrem reklamných); nahrávanie videopások; hudobná tvorba; koučovanie (školenie); posudzovanie postupov učenia s cieľom prekonať ťažkosti s učením; tvorba, publikovanie, vydávanie, zadávanie a vyhodnocovanie súťaží, hier, školských a psychologických testov a písomiek, previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektronických nosičoch; všetky formy (písomné, ústne, elektronické a kombinované) súťaží, testovania, skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pre žiakov bez špeciálnych potrieb; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); tvorba, vydávanie, publikovanie a prenájom všetkých druhov publikácií pre žiakov, učiteľov, logopédov, metodikov a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek v tlačenej alebo elektronickej podobe; prednášky, kurzy, semináre, workshopy, školenia (najmä pre pracovníkov rezortu školstva); všetky druhy kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl, pre rodičov, učiteľov, metodikov, školských inšpektorov a iných pracovníkov rezortu školstva; korešpondenčné kurzy; všetky druhy kvízov a súťaží pre žiakov všetkých druhov škôl; všetky druhy a formy vzdelávacích podujatí pre učiteľov, rodičov, logopédov, metodikov, školských inšpektorov a riadiacich pracovníkov rezortu školstva; odborné preškolenie; prieskumy úrovne vedomostí, zručností; vydávanie príručiek, kníh, časopisov, periodík s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; odborné, obsahové a organizačné zabezpečenie súťaží; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom didaktických nástrojov; odborné poradenstvo a konzultačné služby k uvedeným k službám uvedeným v tejto triede; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom

komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“
v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pani Srhoľcová ako jediná spoločníčka a konateľka prihlasovateľa vykonávala pred založením tejto spoločnosti podnikateľskú činnosť (s predmetom podnikania zhodujúcim sa s predmetom činnosti prihlasovateľa) na základe živnostenského oprávnenia, a to od 23.9.2008 do 20.10.2009.

Pripomienky proti zápisu zverejneného označenia podal Ing. Xuan Pham, ktorý podľa výpisu z verejnej časti živnostenského registra v Českej republike (dôkaz č. 4) od roku 1992 disponoval oprávnením na podnikanie v oblasti poskytovania softvéru a v oblasti obchodnej činnosti.

Uplatnený dôvod podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach:

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (ex offa) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Prihlášku ochrannej známky nemožno považovať za prihlášku podanú v dobrej viere, ak bola preukázateľne podaná ako špekulatívna, t.j. taká, ktorú prihlasovateľ neprihlásil s cieľom jej riadneho známkového využitia, ale za účelom dosiahnutia zisku zo známkovej transakcie alebo za účelom zneužitia už získanej rozlišovacej spôsobilosti inej známky (označenia) pre svojej označenie.

Dobrá viera je definovaná ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vyvodit' záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. stupeň známosti označenia v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa, resp. majiteľa skoršieho zhodného, resp. podobného označenia.

Podávateľ pripomienok na odôvodnenie zápisnej výluky zverejneného označenia poukázal na to, že prihlasovateľ ochrannej známky si vedome podal prihlášku označenia zhodného s názvom počítačového programu vytvoreného podávateľom pripomienok, a to v snahe posilniť vlastnú stratégiu (vydávať sa za autora tohto počítačového programu), čoho konečným cieľom je získanie neoprávneného finančného prospechu. Podaniu prihlášky predchádzala spolupráca prihlasovateľa s podávateľom pripomienok, čo zvyrazňuje nečestnosť postupu prihlasovateľa.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 14.2.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Prihlasovateľ v konaní o prihláške ochrannej známky (v rámci ktorého si napr. viac ako 12 mesiacov predlžoval lehotu na podanie vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zverejneného označenia) nevyvrátil tvrdenia uvedené v pripomienkach týkajúcich sa spolupráce prihlasovateľa s podávateľom pripomienok pri tvorbe a predaji počítačového programu nesúceho označenie DysCom.

Z predloženej e-mailovej korešpondencie (dôkaz č. 5) medzi podávateľom pripomienok a PaedDr. Srhoľcovou (konateľkou prihlasovateľa) z obdobia od 26.7.2006 do 7.11.2012 vyplývajú nasledovné skutočnosti. V roku 2006 pani S. reagovala súhlasne na ponuku pána P. týkajúcu sa prekladu programu „Dyscom“. Následne boli začaté práce na úprave tohto programu pre slovenské prostredie, pričom pani S. mala zodpovedať za jeho správnosť z jazykového hľadiska. Správou z 1.7.2009 pán P. dotazoval pani S. ohľadom obsahovej kvality programu. Pani S. mu odpovedala (mailom z 1.7.2009), že „program prešiel komplexným hodnotením na štátnom ped. ústave, kde ho dlhodobo hodnotilo niekoľko odborníkov, špecialistov...s týmto hodnotením to išlo na Ministerstvo školstva, dostal registráciu...“. E-mailom z 1.11.2008 pán P. požiadal pani S. o zaslanie potvrdenia o registrácii na Slovensku, na čo mu pani S. odpovedala, že mu potvrdenie už zasielala. Následná komunikácia oboch strán sa týkala predaja a distribúcie programu DysCom na Slovensku. Predložená e-mailová komunikácia končí v novembri 2012.

Ako dôkaz č. 7 boli predložené listy podpísané pani S. v mene prihlasovateľa (zo dňa 6.11. a 8.11.2012) adresované pánovi P., kde pani S. uviedla, že trvá na tom, aby prišlo k vzájomnej dohode o spolupráci (v písomnej forme). Ak by dohoda nebola možná, pani S. uviedla, že ako autorka počítačového programu DysCom SK zakáže pánovi P. nakladať s týmto programom a šíriť ho, pričom uplatní voči nemu aj trestnoprávne prostriedky. Súčasne pána P. vyzvala na urýchlené zaslanie zdrojového kódu k programu.

Ako reakciu na tieto listy právny zástupca podávateľa pripomienok zaslal pani S. list z 27.11.2012 (dôkaz č. 8), v ktorom s odkazom na český autorský zákon poukázal na skutočnosť, že pani S. nemohlo vzniknúť právo na vydanie zdrojového kódu alebo odstránenie zabezpečenia programu. Ďalej bola pani S. vyzvaná, aby vzhľadom na porušovanie dohody ohľadom distribúcie programu DysCom na území Slovenskej republiky zastavila ďalšiu distribúciu rozmnoženín tohto programu.

Ako dôkaz č. 9 podávateľ pripomienok predložil záznam reportáže televízie Markíza (bez uvedenia dátumu jej odvysielania či vyhotovenia), v ktorej sa pani S. prezentovala ako autorka programu DysCom. Podávateľ pripomienok namietal, že v reportáži sú uvedené nepravdivé údaje o tom, že počítačový program DysCom vymyslela pani S. Uvedený dôkaz možno zhodnotiť tak, že vzhľadom na jednostranné poskytnutie informácií o danej veci (informácií len zo strany pani S.), skutočnosť, že ide o televíznu reportáž nedodáva poskytnutým informáciám osobitnú dôkaznú silu.

Tvrdenie pani S. o tom, že na programe DysCom začala pracovať už v roku 1998 (t.j. rok predtým ako vytvorenie programu uviedol podávateľ pripomienok) nie je podložené priamymi dôkazmi. Okrem tvrdenia pani S. sa v spise nachádza potvrdenie od p. Milana D. s dátumom 25.8.1998, v ktorom sa uvádza, že na základe objednávky pani S. vytvoril pre jej autorský projekt (učebnú pomôcku zameranú pre prácu s deťmi s dysfunkciami) názov DYSCOM. Na potvrdení sa nachádzajú údaje: Milan Demovič, 900 83 Čataj 18, IČO: 33 718 806, IČ DPH: SK1020242498. Podľa výpisu zo živnostenského registra p. Demovič v roku 1998 disponoval živnostenským oprávnením pre viaceré činnosti (výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, prípravné práce pre stavbu, pohostinská činnosť), t.j. predmet jeho podnikania nesvedčí v prospech poskytnutého plnenia. Rovnako vierohodnosť tohto dokladu spochybňuje uvedenie údajov „IČ DPH: SK1020242498“ na doklade z roku 1998, pretože skratka SK sa začala ako súčasť identifikačného daňového čísla používať až po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, t.j. od 1.5.2004. Tento záver už úrad uviedol v zrušenom prvostupňovom rozhodnutí, pričom v rozklade sa k nemu podávateľ rozkladu nijako nevyjadril (t.j. ani ho nespochybnil). O „vytvoření“ názvu počítačového programu p. D. možno mať pochybnosť aj s prihliadnutím na skutočnosť, že vo vyjadrení k pripomienkam (ktoré bolo úradu doručené 23.7.2013) prihlasovateľ uviedol, že *„hoci takýto názov (rozumej DysCom) označenia iného softvéru bol používaný v minulosti v Českej republike (prihlášku však máme podanú len na území SR), no autorom názvu ako aj jeho obsahu v Českej republike, bola osoba iná ako je uvedené v námietkach (bola to PaedDr. W., špecialistka)“*.

Pokiaľ ide o predložené recenzie, tieto hodnotia prácu pani S. na programe DysCom. Vzhľadom na ich časové vyhotovenie je dôvodné vysloviť predpoklad, že recenzie boli vyhotovené ako podklad pre proces registrácie počítačového programu DysCom ako učebnej pomôcky na Ministerstve školstva SR. O túto registráciu žiadala pani S. vo svojom mene, preto je pochopiteľné, že recenzie hovorili o nej ako o autorke programu. Pokiaľ ide o argument pani S., že z predložených recenzií je zrejma jej dlhoročná práca na programe, je potrebné uviesť, že o dĺžke prác na programe DysCom sa zmieňuje len posudok Mgr. B. z 21.9.2015, ktorý môže reflektovať skutočnosť, že prvýkrát bol program hodnotený už v roku 2007.

Skutočnosti vyplývajúce z predložených dôkazov možno zhrnúť tak, že svedčia v prospech záveru, že pán P. ako programátor vytvoril (pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia) počítačový program, ktorý pod názvom „DysCom 2.1“ Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky v roku 2005 zaradilo do zoznamu výukového a vzdelávacieho softvéru (dôkaz č. 3). Potvrdenie o registrácii bolo vydané na meno Ing. Xuan Pham – ARID, Zbyslavská 688, Praha 9. Z predloženej komunikácie podávateľa pripomienok a pani S. ďalej vyplýva, že v roku 2006 začal pán P. spolupracovať s pani S., ktorá preložila tento program z češtiny do slovenčiny (vrátane jeho adaptácie na slovenské pomery) a neskôr distribuovala tento program na území Slovenskej republiky s dohodnutou obchodnou maržou 50%. Všetky CD s daným programom jej zasielal pán P. a p. S. mu ich fakturovala. Po prvých nezhodách týkajúcich sa servisu zákazníkov a ceny programu DysCom, za ktorú ho pani S. predávala na Slovensku, došlo k narušeniu komunikácie medzi pani S. a pánom P., v dôsledku čoho jednak pán P. pozastavil predaj programu DysCom SK 3.1 na Slovensku a pani S. si začala uplatňovať výlučné práva k tomuto programu. Pani S. S. S. ako jediná spoločníčka a konateľka prihlasovateľa sa v listoch zo 6. a 8.11.2012 adresovaných Ing. Xuan Pham -

ARID, označila sa za jedinú autorku počítačového programu DysCom SK, hoci, a to dokonca neskôr (v roku 2013) vo vyjadrení k pripomienkam (v liste doručenom úradu 19.7.2013), sama (v mene prihlasovateľa) uvádza, že je autorkou len obsahovej stránky softvéru DysCom.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že počítačové programy ako také sú začlenené do autorskoprávnej ochrany. Počítačový program je autorským zákonom (zákon č. 185/2015 Z. z.) definovaný ako súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde, pričom súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Je teda potrebné odlišovať medzi zdrojovým, resp. strojovým kódom počítačového programu (ktorý spravidla vytvára programátor) a podkladovým materiálom programu, pričom obe tieto zložky tvoria samotný program. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že nie je v kompetencii úradu rozhodovať o tom, kto je autorom daného počítačového programu, či napr. prekladom českej verzie programu do slovenskej verzie vzniklo samostatné autorské dielo pani S., resp. či možno v tomto prípade uvažovať o spoluautorstve. Úrad nespochybňuje prácu pani S. na slovenskej verzii programu DysCom. Účelom konania o prihláške ochrannej známky „DysCom“ však nie je určiť, kto a akou mierou sa pričínil na vzniku programu, ale vyhodnotiť, či za daných skutkových okolností je možné priznať výlučnú ochranu zverejnenému označeniu z hľadiska pravidiel „fair-play“ súťaže len pre jednu stranu, t.j. v tomto prípade prihlasovateľa a určiť, či toto jeho konanie nebolo uskutočnené „v zlej viere“.

Napriek skutočnosti, že vnútorná pohnútká (motivácia) prihlasovateľa ako taká nemôže byť predmetom dokazovania, úrad má možnosť posúdiť všetky ostatné objektívne okolnosti veci – skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky a okolnosti ktorého môžu nasvedčovať nečestnej pohnútky prihlasovateľa pri podávaní prihlášky ochrannej známky. V tomto prípade všetky predložené dôkazy (najmä komunikácia medzi podávateľom pripomienok a pani S. ako jedinou spoločníčkou a konateľkou prihlasovateľa) svedčia v prospech záveru, že v čase podania prihlášky ochrannej známky, pani S. jednak vedela o programe DysCom (prekladala českú verziu do slovenskej a zabezpečovala distribúciu slovenskej verzie na Slovensku) a jednak dlhšie obdobie (viac rokov) obchodne spolupracovala s podávateľom pripomienok. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že kontakt medzi pani S. a podávateľom pripomienok nemusel byť nevyhnutne založený na písomnej zmluve, nemožno však spochybníť ich neformálnu spoluprácu pri distribúcii programu DysCom na území Slovenskej republiky, ktorá bola začatá v roku 2006 a pokračovala do roku 2012 najprv s pani S. ako fyzickou osobou, ktorá neskôr podnikala (v rokoch 2008-2009) na základe živnostenského oprávnenia a následne bola založená spoločnosť Special Consulting Service s.r.o, kde je pani S. jedinou spoločníčkou a konateľkou. Je tu teda kontinuita a prepojenie ako s pani S. tak i prihlasovateľom.

V čase podania samotnej prihlášky ochrannej známky už pani S. bola upovedomená o zámere pána P. ukončiť spoluprácu pri distribúcii programu DysCom na Slovensku, t.j. jej obchodná pozícia bola ohrozená, pričom podanie prihlášky ochrannej známky na Slovensku mohlo určitým spôsobom podporiť obchodnú stratégiu prihlasovateľa a potenciálne blokovat' podávateľa pripomienok na slovenskom trhu, čo pani S. naznačila v listoch adresovaných pánovi P. 6.11. a 8.11.2012. Prvú správu o ukončení spolupráce zaslal pán P. pani S. 6.11.2012, pričom prihláška ochrannej známky bola podaná 3.12.2012. t.j. v období tesne nadväzujúcom na oznámenie pána P. o pozastavení predaja DysCom SK 3.1 na Slovensku a zároveň bezprostredne po vyhotovení listu právny zástupcom pána P. (27.11.2012), v ktorom tento pani S. oznámil, že autorom počítačového programu je pán P. a jeho spolupracovníci. Týmto listom bola pani S. vyzvaná, aby s prihliadnutím na dlhodobé porušovanie dohody s klientom (podávateľom pripomienok) ohľadom distribúcie programu na území Slovenskej republiky a súvisiacich záväzkov, zastavila ďalšiu distribúciu rozmnoženín počítačového programu a bolo jej oznámené, že podávateľ pripomienok nemá v úmysle ďalej predávať počítačový program, ktorého súčasťou by bol jej preklad či hlasový záznam. To znamená, že pani S. ako konateľka prihlasovateľa mala v čase tesne pred podaním prihlášky zverejneného označenia vedomosť o výslovnom nesúhlase pána P. s jej ďalšou činnosťou pri predaji počítačového programu na Slovensku.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihlasovateľ si zvolil pre svoje tovary a služby označenie už dlhé roky používané na slovenskom trhu pri distribúcii konkrétneho počítačového programu určeného pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti bez špeciálnych potrieb, pričom známková ochrana tohto označenia na trhu nebola podložená súhlasom zainteresovaných strán, ale chcel si ju na seba vziať výlučne prihlasovateľ, ktorý by takto získal právo používať dané označenie ako aj právo zakázať iným osobám používať zhodné/podobné označenie pre zhodné a podobné tovary a služby. Prihlasovateľ si pritom musel byť vedomý oprávneného očakávania

používateľa označenia DysCom (podávateľa pripomienok), t.j. jeho zrejmeho záujmu naďalej používať toto označenie aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, vrátane skutočnosti, že pre podávateľa pripomienok má uvedené označenie značnú obchodnú hodnotu, špeciálne vo vzťahu k programu, v súvislosti s ktorým ho podávateľ pripomienok dlhoročne používal - už v roku 2005 si program s týmto názvom registroval v Českej republike. Prihlasovateľ postupoval pri podaní prihlášky zverejneného označenia sám, bez vedomia podávateľa pripomienok, hoci daná situácia (spoločná práca a distribúcia programu) by v rámci pravidiel poctivých obchodných zvyklostí vyžadovala v tejto otázke iný postup.

Takéto konanie prihlasovateľa možno hodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (mať prospech zo známosti daného označenia na trhu), čím paralelne môže byť podávateľovi pripomienok spôsobená ujma. Úmyslom prihlasovateľa nemusí byť priamo získanie určitej formy obohatenia, napr. z neskoršej známkovej transakcie, do úvahy totiž prichádza nebezpečenstvo zneužitia rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia (získania prospechu z už nadobudnutej známosti a postavenia určitého označenia na trhu), prípadne zablokovanie konkurencie (v tomto prípade možná blokácia dodávateľa programu na slovenský trh, čo prihlasovateľ dokonca priamo naznačil v listoch adresovaných podávateľovi pripomienok).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Special Consulting Service s. r. o.
Hanácka 13
821 04 Bratislava