



Banská Bystrica 22.04.2016

POZ 5312-2014/OZ 238528/I-34-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Slovenský rád rytierov destilátov, Akademická 4, 949 01 Nitra (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 238528 „RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV NA SLOVENSKU“, majiteľky Novák Ágota, Špitálska 8/17, 945 01 Komárno, zastúpenej v konaní advokátkou JUDr. Renátou Bačárovou, PhD., L.L.M., Rázusova 28, 040 01 Košice (ďalej aj „majiteľka“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 238528 za neplatnú sa zamieta.

Majiteľovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

Odôvodnenie:

Úradu bol 26.03.2015 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej farebnej ochrannej známky č. 238528 „RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV NA SLOVENSKU“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) a f) a podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že už v roku 2010 valné zhromaždenie Združenia páleníčov na pestovateľské pálenie ovocia na Slovensku na návrh vtedajšieho tajomníka združenia Ing. V., po vzore rádov rytierov destilátov v Maďarsku a Srbsku, schválilo založenie združenia pod názvom Rád rytierov destilátov na Slovensku, súčasne bol schválený návrh talára, medaily a vlajky, na ktorých sa mal umiestňovať znak s písomným označením Rád rytierov destilátov na Slovensku. Toto označenie je na vlajke a na medailách zavesených na trikolóre.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že Ing. V. bol poverený zabezpečiť zhotovenie talárov podľa odsúhlaseného vzoru. Uvedené dohodol u p. Ágoty Novák, Špitálska 8/17, Komárno, ktorá ich mala zhotoviť a ušiť. Táto osoba ušila taláre s predmetným znakom pre všetkých zakladajúcich členov v počte 16 ks vrátane jej samotnej, ktorá bola tiež zakladajúcim členom. Po prvýkrát bola značka našitá na talároch a na verejnosti prezentovaná dňa 17.09.2011 v Komárne v súvislosti s účasťou členov Rádu rytierov destilátov na Slovensku na odovzdávaní cien degustačnej súťaže pod názvom „Zlatý destilát Dunaja“. Podľa navrhovateľa toto označenie bolo používané členmi Slovenského rádu rytierov destilátov od 17.09.2011 po celom Slovensku na rôznych akciách hodnotenia destilátov a stalo sa všeobecne známe aj v médiách. Navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že členovia Rádu rytierov destilátov na Slovensku sa zúčastnili v talároch s predmetným názvom na ochutnávkach ovocných destilátov dňa 17.03.2012 v Radimove, 18.05.2012 v Dohňanoch a v tom istom roku 2012 v Komárne, 16.03.2013 v Radimove, 11.05.2013 na Myjave, 08.06.2013 v Giraltovcich, 07.09.2013 v Komárne, 22.03.2014 v Radimove, 10.05.2014 na Myjave a 31.05.2014 v Giraltovcich.

Navrhovateľ uviedol, že z napadnutej ochrannej známky vyplýva názov občianskeho združenia Rád rytierov destilátov na Slovensku, ktoré bolo ako združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní

občanov a bolo registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26.08.2011. Zmena stanov združenia sa uskutočnila 18.09.2014. Valné zhromaždenie tohto združenia konané dňa 13.06.2014 v Nitre schválilo zmenu stanov v časti názvu na Slovenský rád rytierov destilátov a sídla na Akademická 4, Nitra. Podľa navrhovateľa prihláška napadnutej ochrannej známky podaná majiteľkou pani Ágotou Novák, bola podaná neoprávnené, v rozpore s dobrými mravmi a nie v dobrej viere, pretože talár s uvedeným znakom vyrábala na základe dohody bez toho, aby bolo aspoň naznačené, že si na to uplatňuje toto priemyselné právo. Pani Ágota Novák vedela, že zákazku plní podľa pokynov združenia a pre Rád rytierov destilátov na Slovensku a sama ako členka tohto združenia ho nosila spolu s ostatnými členmi združenia na akciách, na ktorých sa zúčastňovala. Každý člen rádu jej za daný talár zaplatil. Navrhovateľ uviedol, že v tomto prípade nejde o ochrannú známku, ktorá by sa používala na tovary alebo služby, na rozlíšenie tovarov jednej osoby od druhej osoby. Podľa registra majiteľka podala prihlášku napadnutej ochrannej známky 12.05.2014, teda až po vyše troch rokoch používania znaku členmi Slovenského rádu rytierov destilátov, pričom navrhovateľ odkázal na § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Členovia Slovenského rádu rytierov destilátov sa o tomto dozvedeli až vtedy, keď p. Ágota Novák elektronickou správou z 21.11.2014 zakazovala ako jediná a výlučná majiteľka napadnutej ochrannej známky jej používanie akýmkoľvek spôsobom.

Na základe uvedených skutočností a predložených listinných dôkazov navrhovateľ požiadal napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri.

Listom úradu z 15.07.2015 bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú odoslaný majiteľke na vyjadrenie. Majiteľka bol poučená, že ak sa v stanovenej lehote k predmetnému návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľka vo vyjadrení doručenom úradu 22.01.2016 uviedla, že podaný návrh nespĺňa základné legálne predpoklady pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v súlade s § 35 ods. 1 a 3 citovaného zákona o ochranných známkach. Podľa majiteľky ochrannú známku možno vyhlásiť za neplatnú len z taxatívne vymedzených dôvodov, ktoré navrhovateľ neuviedol a ich existenciu nepreukázal žiadnymi dôkazmi.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu. V tomto prípade je podľa majiteľky potrebné skúmať splnenie podmienok na zápis ochrannej známky do registra v súlade s existenciou taxatívnych dôvodov zamietnutia zápisu upravených v § 5 a § 6 citovaného zákona. Ide o absolútne výluky zo zápisnej spôsobilosti, ktoré bránia zápisu akéhokoľvek označenia do registra (napr. absencia grafickej znázorniteľnosti, či rozlišovacej spôsobilosti označenia a iné). Majiteľka je presvedčená, že navrhovateľ neuviedol žiadny prípad a nepredložil jediný dôkaz, ktorý by z týchto dôvodov spochybňoval zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 3 citovaného zákona úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 citovaného zákona, ak sa v konaní o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Okrem existencie dôvodov podľa § 7, ktoré sú označované ako relatívne výluky zo zápisnej spôsobilosti (napr. pravdepodobnosť zámieny so staršou ochrannou známkou, existencia staršej ochrannej známky s dobrým menom a iné) je v tomto prípade potrebné podľa majiteľky súčasne zisťovať, či návrh podala osoba oprávnená podľa § 7 citovaného zákona. Okruh oprávnených osôb je v § 7 uvedený exemplifikatívne a je ním buď majiteľ staršej ochrannej známky, užívateľ všeobecne známej známky, majiteľ zahraničnej ochrannej známky, užívateľ nezapísaného označenia, fyzická osoba v prípade zásahu do práv na ochranu osobnosti, majiteľ skoršieho práva priemyselného vlastníctva, alebo autor resp. nositeľ autorského práva. Podľa majiteľky navrhovateľa však nemožno označiť ani za jeden z uvedených subjektov.

Majiteľka ďalej uvádzala, že v odôvodnení návrhu navrhovateľ argumentuje jedine odkazom na § 7 písm. c) a d) citovaného zákona. Nadobudnutie všeobecnej známosti ochrannej známky musí byť preukázané a nestačí iba takéto konštatovanie. Dôkazy pre posúdenie kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií všeobecnej známosti v návrhu chýbajú. Navyše na citované zákonné ustanovenia navrhovateľ odkazuje v súvislosti s používaním označenia pred podaním prihlášky majiteľkou, čo v danom kontexte predstavuje nesúvisiacu argumentáciu. Skutočnosť, že navrhovateľ použil irelevantný odkaz dokazuje aj fakt, že v spornom prípade nejde o žiadnu kolíziu dvoch ochranných známk a už vôbec nejde o ochrannú známku, ktorá by mohla byť

označená za všeobecne známu a mohla tak spôsobiť neplatnosť napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ nepreukázal, že je užívateľom všeobecne známej známky, alebo že disponuje akýmkoľvek právami k takejto známke.

Majiteľka sa domnieva, že doteraz ňou uvedené dôvody sú dostatočné na to, aby úrad podaný návrh zamietol. Pre úplnosť sa však vyjadrovala aj k ostatným skutkovým tvrdeniam prezentovaným navrhovateľom, pretože sú podľa nej buď nepravdivé, neúplné alebo skresľujúce pravdu.

Majiteľka uviedla, že nie je pravdivé tvrdenie navrhovateľa, že občianske združenie Rád rytierov destilátov na Slovensku vzniklo schválením valným zhromaždením Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku. Občianske združenie s názvom Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku je samostatným subjektom práva a majiteľka nie je jeho členom. Naproti tomu občianske združenie Rád rytierov destilátov na Slovensku vzniklo v auguste 2011 predovšetkým z iniciatívy a aktivity pána Ing. Imricha V. a pani Edity V. po vzore zahraničných rádov ako aj vinárskych rádov. Nápad Ing. V. založiť združenie s cieľom šírenia osvetu o výrobe ovocných destilátov a ich konzumácii oslovil aj majiteľku napadnutej ochrannej známky, a preto sa aktívne podieľala ako zakladajúca členka na založení a formovaní tohto občianskeho združenia. Hoci v osobách niektorých členov sa obidve zmieňované združenia prekrývajú, ide o dva samostatné a nezávislé subjekty.

Podľa majiteľky ešte pred vznikom združenia Rád rytierov destilátov na Slovensku bola oslovená, aby vymyslela a vytvorila symboliku Rádu rytierov destilátov na Slovensku. Majiteľka ako absolventka Vysokej školy umeleckej, ktorá pracuje a podniká v oblasti umenia, s tým súhlasila a v máji 2011 vypracovala a odovzdala návrh znaku, názvu, pečate, medaily a zástavy Rádu rytierov destilátov na Slovensku pre spoločnosť Trinix, s. r. o., ktorá bola objednávateľom. Všetky uvedené návrhy predstavujú výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti majiteľky a požívajú ochranu ako autorské diela v zmysle § 7 vtedy platného a účinného autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej aj „AZ“). Podľa § 39 ods. 6 AZ zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním vecí, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávateľ právo použiť toto dielo, ak nie je uvedené inak, len ak súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo po tomto momente uzatvorí s autorom licenčnú zmluvu, ktorá až do r. 2014 musela mať vždy písomnú formu pod sankciou neplatnosti. Majiteľka uviedla, že žiadna licenčná zmluva na používanie jej autorského diela uzavretá nebola. Z tohto dôvodu žiadny subjekt nemôže bez jej súhlasu používať jej výsledky tvorivej duševnej činnosti a právo na používanie jej autorského diela si už vôbec nemôže nárokovať občianske združenie Rád rytierov destilátov na Slovensku alebo Slovenský Rád rytierov destilátov, keďže v čase vytvorenia diela neexistovali.

Pokiaľ si Rád rytierov destilátov na Slovensku neskôr po svojom vzniku objednal u majiteľky vyhotovenie slávnostných odevov – talárov, pečatí a zástavy, išlo o zhotovenie hmotných vecí, na ktorých bolo autorské dielo (neskôr prihlásené ako napadnutá ochranná známka) použité, a to priamo majiteľkou. Uvedené však nemá žiadny súvis s udelením súhlasu na použitie vytvorenej symboliky ako predmetu duševného vlastníctva v prospech občianskeho združenia Rád rytierov destilátov na Slovensku. Neobstojí teda argument navrhovateľa, že každý člen rádu zaplatil majiteľke za talár, keďže úhrada bola vykonaná len za vyhotovenie hmotnej veci (talára, pečate, zástavy), nie za použitie predmetu duševného vlastníctva, či už autorského diela alebo neskôr napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ teda nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by preukázal existenciu jeho práv k autorskému dielu alebo k napadnutej ochrannej známke.

Podľa majiteľky problém nastal, keď grafické návrhy ňou vytvorené boli neoprávnene použité aj na akciách, ktorých sa Rád rytierov destilátov na Slovensku oficiálne nezúčastnil a toto označenie použili na svojom oblečení ľudia, ktorí neboli členmi občianskeho združenia. Išlo o neznáme osoby, ktoré sa prezentovali ako členovia Rádu rytierov destilátov na Slovensku. Z dôvodu zabezpečenia intenzívnejšej ochrany duševného vlastníctva pristúpila majiteľka k registrácii jej diela ako ochrannej známky, pričom riadni členovia združenia mohli aj naďalej používať túto symboliku na talároch, pečati a zástave. Pokiaľ členovia združenia Rádu rytierov destilátov na Slovensku používali napadnutú ochrannú známku, vždy sa tak dialo s vedomím a súhlasom majiteľky, ktorá bola tiež členkou tohto združenia. O skutočnosti, že jedinou majiteľkou napadnutej ochrannej známky je pani Novák vedeli všetci členovia združenia a boli s tým uzrozmenní. Nie je teda pravdivé tvrdenie navrhovateľa, že sa o tom dozvedeli až elektronickou správou z 21.11.2014.

K spochybneniu majiteľstva napadnutej ochrannej známky došlo až po spomínanej výzve majiteľky na ukončenie užívania napadnutej ochrannej známky adresovanej Slovenskému Rádu rytierov destilátov zo dňa 21.11.2014. Majiteľka tak reagovala na situáciu v občianskom združení, kedy na mimoriadnom valnom

zhromaždení došlo zo strany niektorých členov k zmene stanov, názvu a sídla združenia a zároveň došlo k faktickému vylúčeniu niektorých členov zo združenia, vrátane majiteľky. Konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ako aj na ňom uskutočnené zmeny boli podľa názoru majiteľky neoprávnené a v rozpore so stanovami združenia Rádu rytierov destilátov na Slovensku.

Vzhľadom na to, že došlo k zmene názvu združenia na Slovenský Rád rytierov destilátov, ktorý nekorešponduje so znením napadnutej ochrannej známky, majiteľka sa rozhodla ukončiť jej používanie pre toto združenie v snahe zabrániť klamaníu verejnosti pri používaní jej napadnutej ochrannej známky. Zároveň dňa 26.03.2015 vzniklo nové združenie s názvom Rád rytierov destilátov na Slovensku so sídlom Holanovo 1, 974 01 Hurbanovo, Slovenská republika, IČO 42427266, ktoré predstavuje kontinuitu ideálov pôvodne založeného združenia do zmeny stanov uskutočnených k 13.06.2014.

Keďže členkou novozaloženého združenia je aj majiteľka napadnutej ochrannej známky, toto nové združenie je v súčasnosti ako jediné oprávnené používať jej napadnutú ochrannú známku. Za zmienku stojí podľa majiteľky aj skutočnosť, že navrhovateľ Slovenský Rád rytierov destilátov prezentuje svoje aktivity pod inými grafickými symbolmi, ktoré sú odlišné od napadnutej ochrannej známky.

V závere majiteľka uviedla, že navrhovateľ nepreukázal splnenie žiadneho zo zákonných dôvodov podľa § 5, § 6 alebo § 7 citovaného zákona o ochranných známkach, na základe ktorého by bolo možné vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú. S ohľadom aj na ďalšie skutočnosti uvedené v tomto vyjadrení, majiteľka požiadala úrad, aby podaný návrh v celom rozsahu zmietol.

Majiteľka zároveň požiadala, aby úrad zaviazal navrhovateľa na náhradu trov konania, ktoré jej v dôsledku podania návrhu vznikli.

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. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Napadnutá kombinovaná farebná ochranná známka č. 238528 „RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV NA SLOVENSKU“ majiteľky Ágota Novák, Špitálska 8/17, 945 01 Komárno, s právom prednosti od 12.05.2014 bola zapísaná do registra ochranných známok 12.11.2014 pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 a pre služby „reklamná činnosť, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Reprodukcia napadnutej ochrannej známky:



Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná majiteľkou p. Ágotou Novák neoprávnene, v rozpore s dobrými mravmi a nie v dobrej viere, pretože talár s uvedeným znakom vyrábala na základe dohody bez toho, aby bolo aspoň naznačené, že si na to uplatňuje toto priemyselné právo. Pani Ágota Novák vedela, že zákazku plní podľa pokynov združenia a pre Rád rytierov destilátov na Slovensku a sama ako členka tohto združenia ho nosila spolu s ostatnými členmi združenia na akciách, na ktorých sa zúčastňovala. Každý člen rádu jej za daný talár zaplatil.

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele, pričom nie je podstatné, či osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Prihláška podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb.

Pre účely posudzovania zlej viery je nutné zvažovať akúkoľvek relevantnú okolnosť, hlavne je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, či prihlasovateľ vedel o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky mohol o tomto práve vedieť a tiež, či by použitie takéhoto označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter či povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva.

Navrhovateľ v predmetnom konaní predložil:

- Listinu „Ceny atribútov Rádu rytierov destilátov na Slovensku“, v ktorej sú podrobne rozpísané rozmery zástavy, taláru a bronzovej medaily Rádu rytierov destilátov na Slovensku spolu s cenami za zhotovenie, takisto je tu uvedená platba za jednorazové vstupné a platba za členské za rok 2011.
- „Zakladajúcu listinu“ obsahujúcu prehlásenie výrobcov destilátov, ktorí sa rozhodli založiť „Rád rytierov destilátov na Slovensku“. Dňa 17.09.2011 v kostole Svätého Ondreja v Komárne počas slávnosti mal byť udelený členom tohto rádu titul „Rytier Rádu rytierov destilátov na Slovensku“. Medzi podpísanými osobami tohto dokumentu bola napr. aj majiteľka napadnutej ochrannej známky Ágota Novák, Ing. Imrich V., Edita V., Ing. PhDr. Július F. a ďalší.
- Pozvánku na posvätenie členov rytierskeho rádu, ktorý mal byť súčasťou festivalu Zlatý Destilát Dunaja dňa 17.09.2011, pozvánku k okrúhlemu stolu rádu rytierov, uskutočnenom 24.02.2012 v Holanove spolu so zápisnicou z tohto stretnutia, pozvánku k rytierskemu okrúhlemu stolu, ktorý sa mal konať v obci Francovce pri Giraltovciach v dňoch 30.06.2012 - 01.07.2012.
- List zo 07.07.2014 „Oznámenie o zmene stanov občianskeho združenia“, ktorý adresovalo združenie Slovenského Rádu rytierov destilátov, Akademická 4, 949 01 Nitra Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Bratislava. V uvedenom liste bolo uvedené, že mimoriadne valné zhromaždenie občianskeho združenia s doterajším názvom Združenie Rádu rytierov destilátov na Slovensku na svojom rokovaní dňa 13.06.2014 v Nitre schválilo zmenu stanov č. 1 tohto občianskeho združenia (vrátane zmeny názvu na Slovenský rád rytierov destilátov a sídla na Akademická 4, Nitra).
- List z 21.11.2014 „Výzva na ukončenie užívania ochrannej známky“, ktorý adresovala majiteľka p. Ágota Novák, Komárno navrhovateľovi - Slovenskému rádu rytierov destilátov v Nitre. V uvedenom liste p. Ágota Novák ako jediná a výlučná majiteľka napadnutej kombinovanej ochrannej známky výslovne zakazuje, aby členovia či samotné občianske združenie Slovenský Rád rytierov destilátov bez jej vedomia a súhlasu napadnutú ochrannú známku akýmkoľvek spôsobom užívali či použili, resp. aby bola použitá jej napodobenina, ktorá by mohla klamlivo vyvolať zámenu.

- Fotografie z inaugurácie rádu v Komárne dňa 28.09.2011, z verejnej prezentácie rádu v Komárne dňa 28.09.2011, z verejného vystúpenia rádu v Radimove dňa 21.03.2012, v Trenčíne dňa 09.12.2012, v Radimove dňa 31.03.2013, v Dohňanoch dňa 13.04.2013, v Giraltovciach dňa 09.06.2013, v Komárne dňa 09.09.2013. Na predložených fotografiách sa nachádzajú členovia združenia Slovenského rádu rytierov destilátov v talároch so znakom, ktorý predstavuje napadnutú ochrannú známku. Tento znak sa nachádza aj na zástave.

Majiteľka vo svojom vyjadrení predložila:

- Štúdiu - znak, zástava, pečať, medaila Rádu rytierov destilátov na Slovensku z mája 2011, ktorá bola vypracovaná subjektom Ágotou Novák – ATEX Komárno, Špitálska č. 8/17, Komárno a p. Mgr. Art. Ágnes N., Komárno. V predmetnej štúdii boli podrobne opísané znak, zástava, pečať a medaila Rádu rytierov destilátov na Slovensku. Ako príloha k predmetnej štúdii boli predložené grafické návrhy zástavy, jej lícová a rubová strana, grafický návrh znaku, pečate a medaily Rádu rytierov destilátov na Slovensku. Návrh znaku Rádu rytierov destilátov na Slovensku predstavoval napadnutú ochrannú známku.
- Faktúru FA/11/2 z 23.05.2011 za vyhotovenie návrhu znaku, pečate, znakovej zástavy, medaile Rádu rytierov destilátov na Slovensku a náklady spojené s prekladom. Dodávateľom v predmetnej faktúre je Novák Ágota - ATEX, Špitálska 8/17, 945 01 Komárno, odberateľom je spoločnosť TRINIX s. r. o., Pivovarská 11, Hurbanovo.
- Zmluvu o dielo z 12.09.2011, predmetom ktorej bolo vyhotovenie a dodávka slávnostnej zástavy Rádu rytierov destilátov na Slovensku. Tvar, farebnosť, znaková a textová časť podľa tejto zmluvy mali byť realizované podľa schválenej grafickej predlohy, ktorá bola nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy o dielo. Objednávateľom tohto diela bolo združenie Rád rytierov destilátov na Slovensku (štatutárny zástupca Ing. Imrich V.), 974 01 Hurbanovo – Holanovo 1, zhotoviteľom/autorom Ágota Novák - ATEX, Komárno. Termín dodania bol stanovený do 17.09.2011.
- Faktúru FA/11/6 z 10.10.2011 za vyhotovenie a dodávku slávnostnej zástavy Rádu rytierov destilátov na Slovensku s doplnkami podľa zmluvy o dielo. Vo faktúre dodávateľom bola Ágota Novák - ATEX, Komárno, odberateľom Rád rytierov destilátov na Slovensku.
- Výpisy z Evidencie občianskych združení, konkrétne združenia Slovenského Rádu rytierov destilátov, Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO 42207274, ktoré vzniklo 26.08.2011 a združenia Rád Rytierov destilátov na Slovensku, Holanovo 1, 947 01 Hurbanovo, IČO 42427266, ktoré vzniklo 26.03.2015.
- Výtlačok z internetovej stránky www.slovenskyradrytierovdestilatov.sk z obdobia január 2016, konkrétne úvodnej stránky, kde je uvedené, že Slovenský rád rytierov destilátov je apolitické a neziskové združenie, pôsobiace na území Slovenskej republiky. Hlavným cieľom združenia je oboznamovať širokú verejnosť s kvalitnými destilátmi vyrábanými na Slovensku v pestovateľských páleniciach a liehovaroch na výrobu destilátov. Ďalej sú tu uvedené ciele tohto združenia a tiež je tu zobrazený symbol tohto združenia, ktorý je však odlišný od napadnutej ochrannej známky.

Z predložených dôkazov a uvádzaných skutočností navrhovateľom a majiteľkou vyplynulo, že v máji 2011 bola vypracovaná subjektom Ágotou Novák – ATEX Komárno, Špitálska č. 8/17, Komárno a p. Mgr. Art. Ágnes N., Komárno štúdiá znaku, zástavy, pečate a medaile Rádu rytierov destilátov na Slovensku spolu s grafickým návrhom, pričom návrh znaku Rádu rytierov destilátov na Slovensku predstavoval napadnutú ochrannú známku. Dňa 23.05.2011 za vyhotovenie uvedeného návrhu znaku, pečate, znakovej zástavy a medaile Rádu rytierov destilátov na Slovensku a náklady spojené s prekladom Novák Ágota - ATEX vystavila faktúru pre odberateľa, ktorým bola spoločnosť TRINIX s. r. o., Hurbanovo. Združenie Rádu rytierov destilátov na Slovensku vzniklo 26.08.2011 ako apolitické a neziskové združenie, pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je oboznamovať širokú verejnosť s kvalitnými destilátmi vyrábanými na Slovensku v pestovateľských páleniciach a liehovaroch na výrobu destilátov. Dňa 12.09.2011 bola uzatvorená zmluva o dielo, predmetom ktorej bolo vyhotovenie a dodávka slávnostnej zástavy Rádu rytierov destilátov na Slovensku. Objednávateľom tohto diela bolo združenie Rád rytierov destilátov na Slovensku, zhotoviteľom/autorom Ágota Novák - ATEX Komárno. Za vyhotovenie a dodávku slávnostnej zástavy podľa uvedenej zmluvy o dielo bola 10.10.2011 vystavená

faktúra, podľa ktorej dodávateľom bola Ágota Novák - ATEX Komárno, odberateľom bolo združenie Rád rytierov destilátov na Slovensku. Podľa tvrdení navrhovateľa aj majiteľky, majiteľka ušila aj taláre s predmetným znakom pre všetkých zakladajúcich členov.

Uvedené združenie Rád rytierov destilátov na Slovensku sa zúčastňovalo rôznych akcií napr. v Komárne dňa 28.09.2011, v Radimove dňa 21.03.2012, v Trenčíne dňa 09.12.2012, v Dohňanoch dňa 13.04.2013, v Giraltovciah dňa 09.06.2013, v Komárne dňa 09.09.2013 atď., pričom členovia združenia boli oblečení v talároch so znakom, ktorý predstavoval napadnutú ochrannú známku a používali tento znak aj na zástave, medailách a pod.

Dňa 12.05.2014 bola podaná na úrad prihláška napadnutej ochrannej známky. Na mimoriadnom valnom zhromaždení 13.06.2014 došlo k zmene stanov, názvu a sídla združenia a podľa tvrdenia majiteľky zároveň došlo k vylúčeniu niektorých členov zo združenia, vrátane nej. Nový názov združenia bol „Slovenský rád rytierov destilátov“. Napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra 12.11.2014. Listom z 21.11.2014 adresovaným Slovenskému Rádu rytierov destilátov v Nitre majiteľka výslovne zakazovala, aby členovia, či samotné občianske združenie Slovenský Rád rytierov destilátov bez jej vedomia a súhlasu napadnutú ochrannú známku akýmkoľvek spôsobom užívali či použili, resp. aby bola použitá jej napodobenina.

Dňa 26.03.2015 vzniklo nové združenie s názvom Rád rytierov destilátov na Slovensku so sídlom Holanovo 1, 974 01 Hurbanovo, ktorej členkou sa stala aj majiteľka. Podľa vyjadrenia majiteľky nové združenie je v súčasnosti ako jediné oprávnené používať napadnutú ochrannú známku. Podľa predloženého výtlačku z internetovej stránky www.slovenskyradrytierovdestilatov.sk z obdobia január 2016 združenie Slovenský Rád rytierov destilátov prezentuje svoje aktivity pod iným grafickým symbolom, odlišným od napadnutej ochrannej známky.

Je zrejmé, že návrh zástavy, pečate a medaily bol vytvorený pred vznikom združenia Rádu rytierov destilátov na Slovensku subjektom Ágota Novák - ATEX Komárno a Mgr. Art. Ágnes N., Komárno pre spoločnosť TRINIX s. r. o., Hurbanovo (zadávateľa, ktorého prepojenie na Združenie Rádu rytierov destilátov na Slovensku nie je zrejmé). Avšak samotná objednávka spoločnosti TRINIX s. r. o., na základe ktorej bolo vyhotovené dielo „ZNAK, ZÁSTAVA, PEČAŤ, MEDAILA RÁDU RYTIEROV DESTILÁTOV NA SLOVENSKU“ ako aj samotná zmluva o dielo predložené neboli. Zo žiadneho dokladu nevyplýva, že majiteľka udelila tretej osobe súhlas na autorskoprávne použitie vytvoreného diela (licenciu), resp. v akom rozsahu. Navrhovateľ dôkaznými prostriedkami nepreukázal, že majiteľka udelila právo používať autorské dielo (znak združenia Rádu rytierov destilátov na Slovensku) v prospech tohto združenia. I napriek tomu, že p. Ágota Novák pôsobila v tomto združení a pre jej členov vytvorila taláre s týmto znakom a vyhotovila i slávnostnú zástavu združenia so sporným označením a členovia tohto združenia používali na svojich stretnutiach a spoločných akciách tieto taláre, pečate a zástavy, z uvedeného nevyplýva, že navrhovateľ mal aj výhradné právo k tomuto autorskému dielu. Navrhovateľ nepredložil také doklady, z ktorých by bolo zrejmé, že si presne vymedzil rozsah používania tohto diela, že má právo používať a nakladať s týmto autorským dielom a jeho práva na používanie tohto autorského diela boli porušené.

V súvislosti s doloženými dôkazmi navrhovateľa aj majiteľa je potrebné opätovne uviesť, že relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky. Na konštatovanie podania prihlášky v zlej viere musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel prihlasovateľa, pričom osoba, ktorá tvrdí, že niekto nekonal v dobrej viere, musí uviesť skutočnosti a predložiť doklady, ktoré dokazujú, že ide o konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou. Podanie prihlášky ochrannej známky predstavuje prirodzenú snahu spoločnosti, resp. fyzickej osoby chrániť svoje práva duševného vlastníctva a nebolo jednoznačne preukázané, že v tomto duchu nekonala aj p. Ágota Novák, keďže sa podieľala na vytvorení znaku Rádu rytierov destilátov na Slovensku.

Taktiež možno podotknúť, že navrhovateľ zmenil názov svojho rádu na názov, ktorý už nekorešponduje so znením napadnutej ochrannej známky. Nie je preto možné jednoznačne tvrdiť, že ho majiteľka tým, že mu zakázala tento znak používať, chcela poškodiť. Je dôvodné sa domnievať, že používanie tohto znaku navrhovateľom po zmene názvu združenia nemá opodstatnenie, najmä ak bolo vytvorené ďalšie združenie s názvom, ktorý presne zodpovedá názvu združenia uvedenom v napadnutej ochrannej známke.

Návrh navrhovateľa na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky iba na základe predložených dokladov je potrebné považovať za nedostatočný, pretože na základe týchto dokladov nemožno jednoznačne preukázať existenciu zlej viery prihlasovateľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľka pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konala v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, preto možno návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona považovať za nedôvodný.

Navrhovateľ v podanom návrhu tiež uviedol, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná majiteľkou p. Ágotou Novák v rozpore s dobrými mravmi pretože talár s uvedeným znakom vyrábala na základe dohody bez toho, aby bolo aspoň naznačené, že si na to uplatňuje toto priemyselné právo.

K podaniu ochrannej známky v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (podľa tohto ustanovenia sa do registra nezapíše označenie ak je zapísané v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi) je potrebné uviesť, že pri posudzovaní rozporu prihlasovaného označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi úrad preskúmava samotné označenie ako také, tzn. či je objektívne spôsobilé vyvolávať v mysli spotrebiteľskej verejnosti negatívne pocity alebo reakcie, a nie úmysel prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel si prihlásiť označenie, ktoré používali členovia združenia Rádu rytierov destilátov na Slovensku, vo svoj prospech. Vo všeobecnosti platí, že zo zápisu do registra ochranných známok sú podľa § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona o ochranných známkach vylúčené označenia obsahujúce napríklad rasistické, nacistické, pornografické či pohoršujúce prvky, napadnutá ochranná známka však prvky takéhoto charakteru neobsahuje. Preto tento argument navrhovateľa je nedôvodný.

Navrhovateľ v podanom návrhu tiež uviedol, že v tomto prípade nejde o ochrannú známku, ktorá by sa používala na tovary alebo služby a na rozlíšenie tovarov jednej osoby od druhej osoby. Podľa navrhovateľa majiteľka podala prihlášku napadnutej ochrannej známky 12.05.2014, teda až po vyše troch rokoch používania znaku členmi Slovenského rádu rytierov destilátov, pričom navrhovateľ odkázal na § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uviedol, že toto označenie bolo používané členmi Slovenského rádu rytierov destilátov od 17.09.2011 po celom Slovensku na rôznych akciách hodnotenia destilátov a stalo sa všeobecne známe aj v médiách.

K uvedenému je potrebné uviesť, že podľa § 7 písm. c) a d) citovaného zákona o ochranných známkach ide o ustanovenia, v rámci ktorých oprávnenou osobou na podanie návrhu je užívateľ staršej všeobecne známej známky, ktorá je zhodná alebo podobná s napadnutou ochrannou známkou. Za všeobecne známu známku sa však považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nadobudlo získaním všeobecnej známosti, čo je potrebné preukázať dokladmi, z ktorých sa dá vyvodiť stupeň známosti v príslušnom segmente verejnosti, trvanie, rozsah a územný dosah akéhokoľvek používania známky, propagácia a prezentovanie výrobkov alebo služieb na veľtrhoch alebo výstavách, hodnota, ktorá sa spája s všeobecne známou známkou atď. Uvedené vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). V predmetnom prípade navrhovateľ nepredložil také doklady, ktoré by preukazovali skutočnosť nadobudnutia všeobecnej známosti takejto známky. Z uvedeného je zrejmé, že skúmanie ďalších podmienok predmetných ustanovení je bezpredmetné.

Čo sa týka požiadavky majiteľa o priznanie trov konania, ktoré mu v súvislosti so správnym konaním pred úradom vznikli, možno konštatovať, že v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov trov, ktoré v konaní vznikli účastníkovi konania, znáša účastník.

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
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., L.L.M.
Rázusova 28
040 01 Košice

Ing. Július F., PhD.
Bratislava - Petržalka