



*Banská Bystrica 17. 2. 2017  
POZ 1952-2015/N-13-2017*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Adventuredsports s.r.o., Hlavná 461, 094 12 Vehec, zastúpeného v konaní advokátom Mgr. Martinom Jankovičom, Advokátska kancelária, Železničná 257/19, 050 01 Revúca (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „WHO AM I? STARTAN!“ do registra ochranných známk, prihláseného 23.9.2015 prihlasovateľom Martinom Mozolom, Stará cesta 1263/6A, 013 01 Teplička nad Váhom, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1952-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.1.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „WHO AM I? STARTAN!“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1952-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 6.4.2016 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom a službám v triedach 14, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je oprávnený používať ochrannú známku na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej 1.1.2016 so spoločnosťou Spartan Race, Inc., a Delaware corporation, so sídlom 234 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02110, Spojené štáty americké, ako poskytovateľom licencie. Uvedené je podľa namietateľa preukázané doloženými zmluvami o poskytovaní licencie, z ktorých vyplýva aj možnosť používania ochrannej známky so znením „SPARTAN RACE“. Namietateľ poukázal na to, že spoločnosť Spartan Race, Inc., má zaregistrovanú ochrannú známku so znením „SPARTAN“ spolu s obrazovým označením od 2.9.2014 na hry, hračky a športový tovar. Táto spoločnosť vlastní taktiež internetovú stránku [www.spartan.com](http://www.spartan.com).

Namietateľ uviedol, že je oprávnený používať ochrannú známku „SPARTAN“ na základe uvedenej licencie a tiež preto, že na svojom internetovom portáli [www.spartanrace.sk](http://www.spartanrace.sk) ponúka preteky „SPARTAN RACE“ pod záštitou ochrannej známky „SPARTAN“. Namietateľ spravuje aj internetové stránky [www.spartanrace.pl](http://www.spartanrace.pl) a [www.spartanrace.hu](http://www.spartanrace.hu), keďže preteky realizuje aj v Poľsku a Maďarsku.

Čo sa týka porovnania označení, namietateľ uviedol, že zverejnené označenie „WHO AM I? STARTAN!“ a ochranná známka „SPARTAN“ obsahujú totožný emblém helmy, obe obsahujú slovný prvok „SPARTAN“, a preto sú zameniteľné. Navyše slovné prvky zverejneného označenia „WHO AM I? STARTAN!“ sú pokrikom pred začiatkom každých pretekov SPARTAN RACE organizovaných namietateľom, a teda nie sú originálne, ale prevzaté od namietateľa. Uvedené možno podľa namietateľa vidieť na niektorých videách na internetových stránkach [www.spartanrace.sk](http://www.spartanrace.sk) alebo [www.spartan.com](http://www.spartan.com).

Námietateľ v súvislosti s konštatovanou všeobecnou známosťou ochrannej známky „SPARTAN“ uviedol, že je vžitá širšiemu okruhu ľudí, námietateľ si platí reklamu na propagáciu tejto značky, na pretekoch má niekoľko tisíc súťažiacich a už len z toho dôvodu je podľa jeho názoru vžitá v povedomí ľudí pre prekážkový beh. Námietateľ dáva každému súťažiacemu, ktorý dôjde do cieľa, tričko s nápisom Spartan a medailu, na pretekoch sú všade navôkol symboly ochrannej známky registrovanej spoločnosťou Spartan Race, Inc. K uvedenému námietateľ priložil niekoľko fotografií.

V závere svojho vyjadrenia námietateľ požiadal, aby úrad v súvislosti s uvedeným vyhovel podaným námietkam v plnom rozsahu a zverejnené označenie „WHO AM I? STARTAN!“ nezapísal do registra ochranných známk.

Úrad vyzval námietateľa listom z 15.4.2016 na doloženie druhého vyhotovenia podaných námietok vrátane dôkazov. Dňa 29.4.2016 bolo úradu doručené druhé vyhotovenie námietok a niektorých dôkazov.

Listom úradu z 20.5.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ listom podaným 25.5.2016 požiadal, aby námietateľom predložené zmluvy ako dôkazný materiál v podaní námietok boli preložené do úradného, teda slovenského jazyka. Na základe výzvy úradu z 31.5.2016 námietateľ preklady predmetných zmlúv z anglického do slovenského jazyka zaslal úradu podaním z 1.8.2016 a tieto boli následne 4.8.2016 odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Vyjadrenie prihlasovateľa k predmetným námietkam bolo úradu doručené 22.8.2016.

Prihlasovateľ uviedol, že v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných majiteľom staršej ochrannej známky. Keďže námietateľ nepreukázal, že je majiteľom staršej ochrannej známky, sú podané námietky uplatnené na uvedených ustanoveniach bezpredmetné.

Ďalším uplatneným ustanovením je § 7 písm. c), podľa ktorého možno námietkam vyhovieť v prípade, že zverejnené označenie je zhodné so všeobecne známou známkou používanou pre zhodné tovary alebo služby. Keďže z porovnania označení a tovarov a služieb zverejneného označenia a ochrannej známky námietateľa vyplýva, že ani označenia ani tovary a služby nie sú zhodné a navyše spoločnosť námietateľa vznikla až 1.1.2016, t. j. po podaní prihlášky zverejneného označenia, je táto námietka podľa prihlasovateľa bezpredmetná.

K námietkovému dôvodu uplatnenému na základe § 7 písm. d) prihlasovateľ uviedol, že predložené námietky a dôkazy preukazujú rad nezrovnalostí. Námietky sú založené na oprávnenosti námietateľa používať ochrannú známku spoločnosti Spartan Race, Inc., ale podľa predloženého výpisu je ochranná známk v konaní a stále nie je registrovaná. Podľa predloženej licenčnej zmluvy Spartan Race, Inc., a Adventuredsports s.r.o. (spoločnosť námietateľa), platnej od 1.1.2016 vyplýva, že spoločnosť ESR Enterprises, s.r.o., nepredĺžila svoju licenčnú zmluvu platnú do 31.12.2015 so spoločnosťou Spartan Race, Inc., a postúpila svoje práva na spoločnosť námietateľa. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že spoločnosť námietateľa je z hľadiska priority oprávnená voči prihláške zverejneného označenia uplatňovať len nároky z licenčnej zmluvy uzatvorenej spoločnosťami Spartan Race, Inc. a ESR Enterprises, s.r.o., nie však z licenčnej zmluvy uzatvorenej Spartan Race, Inc. a spoločnosťou námietateľa, platnej a účinnej až odo dňa 1.1.2016 (teda po podaní prihlášky zverejneného označenia). Námietateľ mal tiež preukázať používanie označenia zodpovedajúceho staršej ochrannej známke na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia v rozsahu, aby sa toto označenie stalo všeobecne známou známkou. Prihlasovateľ uviedol, že námietateľ však poukázal len na webové stránky bez preukázania dátumu ich vytvorenia v aktuálnom znení, a tak je takéto preukázanie používania nedostatočné. Podľa prihlasovateľa chýba preukázanie hodnoty staršej ochrannej známky, nadobudnutia známosti, jej používania pre tovary dobrej povesti a mimoriadnej kvality a preukázané nebolo ani umiestnenie v prestížnych rebríčkoch ochranných známk a pod.

Prihlasovateľ konštatoval, že tvrdenie námietateľa o používaní pokriku „WHO AM I? STARTAN!“ pred začiatkom každých pretekov Spartan Race je účelové. Prihlasovateľ na stránkach námietateľa zistil, že jeho preteky sa začínajú známym bojovým pokrikom Spartanov „Aroo!“. Používanie novovytvoreného zložitejšieho anglického sloganu „WHO AM I? STARTAN!“ považuje prihlasovateľ za veľmi nepravdepodobné.

Prihlasovateľ poukázal na výsledky rešerše z databázy TMview, z ktorej vyplýva existencia mnohých označení „SPARTAN“ obsiahnutých v podaných či zapísaných ochranných známkach. Na tomto základe odôvodnil namietateľ nespôsobilosť označenia nadobudnúť status všeobecne známej známky. Prihlasovateľ tiež uviedol, že namietateľ tvrdil vžitosť označenia „SPARTAN“ pre prekážkový beh s občerstvením, čo je služba podstatne odlišná od tovarov a služieb zverejneného označenia prihlásených v triedach 14, 26 a 35. Navyše aj fotografie, ktoré namietateľ predložil, a vzťahujú sa na prekážkový beh, neobsahujú identifikovateľný dátum vyhotovenia a nemožno ich v konaní použiť. Na základe všetkého uvedeného zhodnotil prihlasovateľ uplatnené námietkové ustanovenie v celom rozsahu za bezpredmetné.

Námietkový dôvod založený na ustanovení § 7 písm. f) zhodnotil prihlasovateľ ako bezpredmetný, a to z dôvodu, že dotknuté označenia sú rozdielne a týkajú sa rozdielnych tovarov a služieb.


Prihlasovateľ v závere vyjadrenia požiadal úrad o zapísanie zverejneného označenia do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary a služby.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „WHO AM I? STARTAN!“, číslo spisu POZ 1952-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.9.2015 prihlasovateľom Martinom Mozolom, Stará cesta 1263/6A, 013 01 Teplička nad Váhom, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto, a zverejnená vo Vestníku úradu 7.1.2016 pre tovary a služby v triedach 14, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Adventuredsports s.r.o., Hlavná 461, 094 12 Vecheč, uviedol, že na základe licenčnej zmluvy je oprávnený používať kombinovanú ochrannú známku , č. 86383534, registrovanú od 2.9.2014 pre spoločnosť Spartan Race, Inc., a Delaware Corporation, 234 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02110, Spojené štáty americké, a to pre hry, hračky a športový tovar. Uvedená ochranná známka a zverejnené označenie sú zameniteľné, ochranná známka sa stala na území Slovenskej republiky všeobecne známou a je vžitým označením pre prekážkový beh.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva (*Európskej únie*) dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,

- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).


Namietateľ v súvislosti s predloženou licenčnou zmluvou uviedol, že z nej vyplýva aj možnosť používania ochrannej známky so znením „SPARTAN RACE“. Namietateľ však túto ochrannú známku ďalej nešpecifikoval (nepredložil jej výpis z registra, neuviedol jej číslo, územie, na ktorom platí, ani ďalšie relevantné dáta). Namietateľ zároveň uviedol, že spoločnosť Spartan Race, Inc., má registrovanú ochrannú známku so znením „SPARTAN“ spolu s obrazovým označením od dátumu podania prihlášky, teda od 2.9.2014 pre hry, hračky a športový tovar. V súvislosti s touto ochrannou známkou namietateľ doložil aj jej výpis z databázy TMview.

Licenčná zmluva predložená namietateľom je v jej obsahu špecifikovaná ako týkajúca sa duševného vlastníctva a mediálnych práv na SPARTAN. V licenčnej zmluve je okrem stanovenia podmienok a záväzkov poskytovateľa licencie a držiteľa licencie, poistenia, utajovania dát, porušenia a vypovedania a ďalších náležitostí opísané duševné vlastníctvo poskytovateľa licencie zahŕňajúce ustanovenie a rozvoj extrémnych športových pretekov a ich sprievodných služieb a tiež s nimi súvisiacich označení. V bode 1.1.3. je bez ďalšej podrobnejšej špecifikácie spomenutá ochranná známka „Spartan Race“ a iné obchodné mená, ochranné známky, známky služieb, materiál chránený autorským právom a určité príznačné farebné schémy a iné obchodné označenia („chránené označenia“). Uvedená zmluva vstúpila do platnosti 10.12.2013 a bola uzatvorená medzi poskytovateľom Spartan Race, Inc., Spojené štáty americké a držiteľom licencie ESR Enterprises, s.r.o., Slovensko. Súčasťou zmluvy je aj príloha A, v ktorej je špecifikované územie (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko), lehota, poplatky, monitorovanie kontroly kvality a pod. V bode 6.11 je okrem iného uvedené, že držiteľ licencie používa pri balení, distribúcii, licencovaní alebo predaji vody (alebo iných nápojov) označenie „Spartan“ alebo jeho derivácie. Príloha 1 je označená ako „Stránky spojené s licenčným obchodom“ a sú v nej uvedené rôzne webové adresy obsahujúce slovný prvok „spartan“. Ochranná známka „Spartan Race“ nie je v predloženom dokumente žiadnym spôsobom bližšie špecifikovaná a zároveň kombinovaná ochranná známka „SPARTAN“, ktorej výpis z databázy TMview namietateľ predložil, tu uvedená nie je. Spoločnosť namietateľa sa v nej tiež nevyskytuje. Namietateľ je uvedený v doplnenej a preformulovanej licenčnej dohode platnej od 1.1.2016 a v doplnenej a preformulovanej prílohe A. Doplnená a preformulovaná licenčná dohoda bola uzatvorená medzi Spartan Race, Inc., Spojené štáty americké (ako poskytovateľom licencie) a ESR Enterprises, s.r.o., Slovensko (ako pôvodným držiteľom licencie) a spoločnosťou namietateľa, teda Adventuredsports s.r.o., Slovenská republika (ako držiteľom licencie). Táto zmluva upravuje podmienky stanovené v pôvodnej licenčnej zmluve platnej do 31.12.2015 a uvádza postúpenie práv pôvodného držiteľa licencie na držiteľa licencie, ktorým sa stala spoločnosť namietateľa.

Namietateľ predložil aj ďalšie dôkazné materiály, z ktorých možno vziať do úvahy len tie, ktoré na základe výzvy úradu predložil namietateľ v dvoch vyhotoveniach. Týmito dôkaznými prostriedkami sú:

- výpis z obchodného registra spoločnosti, v ktorej je prihlasovateľ konateľom;
- výtlačky webovej stránky spoločnosti prihlasovateľa;
- výtlačky dvoch fotografií automobilu s reklamnou potlačou obsahujúcou obrazový prvok a slovné prvky „SPARTAN KIDS“ a „SPARTAN RACE“, vyobrazenia tričiek a odznakov s kruhovým označením obsahujúcim slovné prvky „SPARTAN RACE“;
- výtlačky webových stránok <http://spartanrace.sk> s úryvkom z článku „SRTG Nitra tajomstvo ich úspechu“ publikovaného 10.8.2015, s názvami článkov „Správna výživa po športovom výkone“ (z 20.3.2013), „Po cvičení treba doplniť živiny“ (z 24.8.2012), „Chutné zeleninové šaláty“ (zo 7.8.2012) a „Preregistrácie a náhradníci“ (z 22.3.2016, teda z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia). Na jednom z výtlačkov tejto webovej stránky je vyobrazenie knihy „SPARTAN UP!“, ktorej autorom je Joe De Sena, a informácia o európskom šampionáte „SPARTAN RACE“, ktorý sa konal 24.7.2016 v Edinburgu v Škótsku (takisto ide o obdobie po podaní prihlášky zverejneného označenia).

Predložené fotografie nie sú datované, nie je zrejmé, kedy, kde, kým, či v akom rozsahu boli takto označované tovary sprístupnené verejnosti na území Slovenskej republiky. Výtlačky webových stránok z relevantného obdobia, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia – 23.9.2015, nepoukazujú žiadnym spôsobom na spoločnosť namietateľa, nie je z nich zrejmé, aké označenie, v akom rozsahu, v súvislosti s akými tovarmi alebo službami bolo použité a sprístupnené verejnosti.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok na kombinovanej ochrannej známke  , č. 86383534. Z údajov obsiahnutých vo výpise z databázy TMview je zrejmé, že ide o americkú prihlášku ochrannej známky v konaní, označenie ešte nebolo registrované, prihlasovateľom je spoločnosť Spartan Race, Inc., a Delaware Corporation, 234 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02110, Spojené štáty americké. Z uvedeného je zrejmé, že ide o subjekt odlišný od namietateľa.

Základné náležitosti a znaky námietok zakotvuje § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Predmetné ustanovenie určuje osoby, ktoré sú oprávnené podať námietky, stanovuje lehotu, v akej je námietky potrebné podať, upravuje dôvody, na základe akých možno námietky podať, namietateľovi ukladá povinnosť podané námietky odôvodniť a doložiť dôkazmi a zavádza koncentráciu námietkového konania. Z uvedeného je zrejmé, že tak námietkové dôvody, ako aj osoby oprávnené námietky podať, sú vymenované taxatívnym spôsobom, pričom ich okruh nie je možné rozširovať nad rámec ustanovený zákonom. To znamená, že možnosť podať námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov dáva zákon o ochranných známkach presne určenému okruhu osôb – konkrétne osobám uvedeným v § 7 citovaného zákona a z dôvodov v tomto ustanovení vymenovaných.

Zo znenia ustanovenia § 7 písm. a) aj b) citovaného zákona jednoznačne vyplýva, že osobou oprávnenou na podanie námietok je majiteľ staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že napriek predloženým licenčným zmluvám, nie je možné akceptovať namietateľa ako osobu oprávnenú podať námietky založené na ustanovení § 7 písm. a) a b) citovaného zákona, keďže toto právo prislúcha výhradne majiteľovi staršej ochrannej známky.

Navyše, staršia ochranná známka je definovaná v § 4 citovaného zákona ako a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známkov úradu so skorším právom prednosti, b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti, c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority, alebo d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c). Namietateľom uvedená prihláška americkej ochrannej známky nemôže byť považovaná v zmysle zákona za staršiu ochrannú známku, keďže nespĺňa kritérium relevantného teritória.


Vzhľadom na skutočnosť, že zákonom stanovené podmienky uplatnených ustanovení § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. neboli naplnené, úrad považuje podané námietky v tomto rozsahu za neopodstatnené.


#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Namietateľ v súvislosti so všeobecnou známosťou ochrannej známky „SPARTAN“ uviedol, že je vžitá širšiemu okruhu ľudí, namietateľ si platí reklamu na propagáciu ochrannej známky, na pretekoch má niekoľko tisíc súťažiacich. Pri každom preteku dáva namietateľ každému súťažiacemu, ktorý dôjde do cieľa, tričko s nápisom „Spartan“ a medailu, na pretekoch sú všade navôkol symboly ochrannej známky spoločnosti Spartan Race, Inc.

Namietateľ tvrdil používanie a všeobecnú známosť ochrannej známky „SPARTAN“, pričom nie je zrejmé, či ide o slovnú ochrannú známku alebo kombinovanú ochrannú známku . Zverejnené

označenie má však podobu . Z uvedeného vyplýva, že jedna z podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. c) citovaného zákona nie je splnená, keďže dané ustanovenie sa týka označenia zhodného so všeobecne známou známkou. Zverejnené kombinované označenie „WHO AM I? SPARTAN!“

v podobe  a ochranná známka „SPARTAN“ či  nie sú zhodnými označeniami bez akýchkoľvek pochybností.


Ďalšou nevyhnutnou podmienkou tohto ustanovenia a rovnako tak aj ustanovenia § 7 písm. d) citovaného zákona je preukázanie skutočnosti, že ochranná známka sa pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre jej užívateľa. Doklady predložené namietateľom boli uvedené a zhodnotené v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia. Z predložených licenčných zmlúv síce vyplýva možnosť používania ochranných známok spoločnosti Spartan Race, Inc., držiteľom licencie, ale reálne naplnenie tejto možnosti v rozsahu vedúcom ku konštatovaniu všeobecnej známosti predložené dôkazy nepreukazujú.

Všeobecne známa známka predstavuje také označenie, ktoré nezískava ochranu zápisom do registra, ale svojou známosťou v okruhu spotrebiteľov na území Slovenskej republiky pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia. Je na namietateľovi, aby preukázal stupeň známosti alebo uznania známky v príslušnom segmente verejnosti, trvanie, rozsah a územný dosah jej používania a propagácie, hodnotu, ktorá sa s danou ochrannou známkou spája. Predložené dôkazy preukazujú určité použitie označenia kombinovaného aj slovného prvku „SPARTAN“, niektoré výtlačky webových stránok sú z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, avšak ako vníma príslušná verejnosť používanie namietateľom uvedenej ochrannej známky (slovnej alebo kombinovanej) nie je zrejmé, z dokladov nevyplýva intenzita ani frekvencia použitia, nie je známa hodnota známky, ktorá sa s ňou spája, ani rozsah jej propagácie. Nie je známe ani to, či si použitie ochrannej známky „SPARTAN“ relevantná verejnosť spojí s namietateľom. Všeobecný odkaz na webové stránky [www.spartanrace.sk](http://www.spartanrace.sk) alebo [www.spartan.com](http://www.spartan.com) neprináša dostatočný dôkazový materiál v zmysle návštevnosti týchto stránok z hľadiska početnosti, relevantného teritória a rozhodujúceho obdobia. Namietateľom tvrdená účasť tisícov pretekárov, propagácia všade navôkol a pod. nebola podporená ani preukázaná žiadnym dokladom.

Po dôkladnej analýze argumentov a dokladov predložených namietateľom je nutné konštatovať, že namietateľ dôkazné bremeno neunesol, nebolo preukázané naplnenie podmienok obsiahnutých v uplatnených námietkových ustanoveniach, a preto úrad považuje námietky založené na § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. za nedôvodné.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Ako už bolo konštatované, v predložených dokladoch sa síce určité použitie označenia „SPARTAN“ objavilo, ale žiadnym spôsobom z predložených dokladov nevyplývalo, že by išlo o použitie, ktoré by mohla verejnosť spájať so subjektom namietateľa. Z preskúmania už uvedených dôkazných prostriedkov samostatne, ako aj v ich vzájomnej spojitosti, teda nevyplýva preukázanie takého používania nezapísaného označenia „Spartan“ alebo , ktorým by sa tieto nezapísané označenia vžili do pamäti spotrebiteľskej verejnosti ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou pre označovanie služieb alebo tovarov

poskytovaných namietateľom pred podaním prihlášky zverejneného označenia, ktoré nemá iba miestny dosah.

Namietateľ teda neunesol dôkazné bremeno ani v súvislosti s ustanovením § 7 písm. f) citovaného zákona.

### **Celkové zhodnotenie**

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že naplnenie zákonných podmienok námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. preukázané nebolo, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

### Doručiť:

Mgr. Martin Jankovič, advokát  
Advokátska kancelária  
Železničná 257/19  
050 01 Revúca

Ing. Miroslav Labudík  
Jesenského 1170/14  
024 01 Kysucké Nové Mesto