



Banská Bystrica 21. 9. 2017
OZ 218200/I-55-2017

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa APA – Art Production Agency s. r. o., Na pasienku 62/1630, 900 25 Chorvátsky Grob, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava, (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 218200 „Media Golf Cup“ majiteľa Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

ochranná známka č. 218200 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 22.8.2016 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 218200 „Media Golf Cup“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v spojení s ustanovením § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, platného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky. Návrh sa týkal všetkých služieb v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že zo znenia bodu 5.6 Zmluvy o vzájomnom plnení, uzatvorenej 11.7.2006 podľa § 269 Obchodného zákonníka medzi navrhovateľom a majiteľom, tzn. podpísanej pred dátumom podania napadnutej ochrannej známky, vyplýva, že majiteľ vzal na vedomie skutočnosť, že označenie „Media Golf Cup“ je duševným vlastníctvom navrhovateľa, ďalej, že logo s nápisom „MGC“ je oprávnený používať výlučne navrhovateľ a majiteľ nemá právo na žiadne komerčné použitie predmetného označenia, s výnimkou rozsahu potrebného na realizáciu práv a plnenie záväzkov vyplývajúcich z predmetnej zmluvy.

Podľa navrhovateľa podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky s označením „Media Golf Cup“ možno považovať za krok smerujúci ku komerčnému využívaniu označenia, o čom svedčí napr. aj použitie predmetnej ochrannej známky na propagáciu golfových turnajov uskutočňovaných pod hlavičkou jej majiteľa.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že o tom, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere svedčí aj to, že majiteľ takto získanú ochrannú známku použil na odôvodnenie podania námietok proti zápisu ochrannej známky navrhovateľa POZ 861-2015 „Mediálny golfový turnaj“.

Listom úradu z 28.9.2016 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa podaním doručeným úradu 5.6.2017 vyjadril k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a uviedol, že s návrhom nesúhlasí. Podľa majiteľa bod zmluvy, na ktorého údajné porušenie navrhovateľ poukazuje, je mierne zmätočný a odkazuje k slovnej ochrannej známke, avšak príslušná slovná ochranná známka, či prihláška slovnej ochrannej známky v danom čase neexistovala a rovnako logo nie je v zmluve uvedené.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že aj v prípade, ak chápeme slovnú ochrannú známku ako „slovné nezapísané označenie“ a logo ako označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, tak stále zo zmluvy nevyplýva, že došlo k porušeniu zmluvy zo strany majiteľa. Podľa majiteľa totiž v bode 5.6 navrhovateľ dáva výslovný súhlas na to, aby majiteľ použil „*logo v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu práv a plnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy*“. Ďalej uviedol, že podľa čl. III uvedenej zmluvy bol majiteľ vyhlasovateľom, garantom a organizátorom podujatia Media Golf Cup a k realizácií týchto práv a plneniu týchto záväzkov bolo účelné podať prihlášku ochrannej známky, aby sa dalo efektívne brániť voči prípadným porušovateľom, či voči tým, ktorí by chceli dané podujatie kopírovať. Majiteľ konštatoval, že pochopil daný odsek v bode zmluvy ako výslovný súhlas s podaním prihlášky kombinovanej ochrannej známky.

Podľa majiteľa teda nešlo o porušenie bodu 5.6. predmetnej zmluvy a majiteľ pochopil daný bod v tom zmysle, že mu umožňuje podať prihlášku kombinovanej ochrannej známky a majiteľ v dobrej viere, v snahe realizovať práva udelené zmluvou a plniť záväzky voči navrhovateľovi stanovené zmluvou, podal prihlášku napadnutej ochrannej známky.

Ďalej majiteľ poukázal na to, že navrhovateľ nepodal voči prihláške námietky ani voči nej nenamietať, nepodal žalobu kvôli údajnému porušeniu zmluvy a nijako u majiteľa nevyvolal dojem, že by vnímal podanie prihlášky ako porušenie zmluvy. Podľa majiteľa si navrhovateľ nepodal prihlášku ochrannej známky a ani počas 10 rokov spolupráce nijako majiteľovi nenaznačil, že mal záujem na registrácii kombinovanej ochrannej známky, preto majiteľ nemal dôvod si myslieť, že porušuje práva navrhovateľa.

V závere majiteľ zdôraznil, že od počiatku konal v dobrej viere a nič nenaznačuje, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v zlej viere a pokiaľ navrhovateľ a majiteľ v čase podania prihlášky fungovali v „symbiotickom“ vzťahu, tak pochopiteľne nemožno hovoriť o absencii dobrej viery.

Majiteľ preto navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

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.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných znáмок nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 218200 „Media Golf Cup“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava s právom prednosti od 3.10.2006 bola 8.6.2007 zapísaná do registra ochranných znáмок pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka:



Media Golf Cup

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 8.6.2007, je v zmysle § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom a účinnom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie odôvodnil tým, že medzi majiteľom a navrhovateľom bola 11.7.2006 uzavretá Zmluva o vzájomnom plnení a majiteľ jej podpisom vzal na vedomie, že označenie Media Golf Cup je duševným vlastníctvom navrhovateľa. Taktiež jej podpisom vzal na vedomie, že logo s názvom MGC je oprávnený používať výlučne navrhovateľ a majiteľ nemá právo na žiadne komerčné použitie predmetného označenia, s výnimkou rozsahu potrebného na realizáciu práv a plnenie záväzkov vyplývajúcich z predmetnej zmluvy. Podľa navrhovateľa podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky možno považovať za krok smerujúci ku komerčnému využívaniu označenia a svedčí o tom aj jej použitie na propagáciu golfových turnajov uskutočňovaných pod hlavičkou majiteľa. Navrhovateľ tiež poukázal na to, že majiteľ takto získanú ochrannú známku použil na odôvodnenie podania námietok proti zápisu ochrannej známky navrhovateľa POZ 861-2015 „Mediálny golfový turnaj“.

Podanie prihlášky 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 koná 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 výlučne 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. Existencia zlej viery musí byť preukázaná k času podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť považovaná za preukázanú len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a táto osoba musí konať zámerné. Zámerné konanie je podmienené existenciou zlého úmyslu, ktorým sa rozumejú nepoctivé zámery a ciele. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Skutočnosť, že prihláška bola podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skorším označením inej osoby, môže svedčiť v prospech záveru, že takéto konanie prihlasovateľa nie je náhodné.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania - ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

- ukážku plagátu propagujúceho Media Golf Cup 2011,
- Zmluvu o vzájomnom plnení z 11.7.2006.

Zmluvu o vzájomnom plnení uzavreli navrhovateľ a majiteľ 11.7.2006, teda pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zo zmluvy vyplýva, že tieto dve spoločnosti sa spolupodieľali na príprave a organizácii mediálneho golfového turnaja s názvom MEDIA GOLF CUP 2006, ktorý sa konal 14-16.9.2006 na Táloch. V zmluve je názov podujatia uvedený aj v skratke ako „ďalej len „MGC 2006““ a ďalej zo zmluvy vyplýva aj to, že slovná ochranná známka Media Golf Cup je duševným vlastníctvom navrhovateľa a logo, obsahujúce tento názov je podľa zmluvy tiež oprávnený používať výlučne navrhovateľ. Zo znenia zmluvy vyplýva, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nemá žiadne právo na prevod, šírenie

alebo komerčné použitie tejto ochrannej známky alebo loga bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu navrhovateľa a bol oprávnený využívať túto ochrannú známku a logo len v rozsahu, ktorý bol potrebný na realizáciu práv a plnenie jeho záväzkov podľa zmluvy.

Na predloženej ukážke plagátu je zobrazená napadnutá ochranná známka a podľa informácii na plagáte ide o propagáciu golfového turnaja s názvom „Media Golf Cup 2011“ organizovaného majiteľom.

Ako ďalej vyplynulo z návrhu, majiteľ podal voči prihláške ochrannej známky POZ 861-2015 „Mediálny golfový turnaj“ podanej navrhovateľom námietky, ktoré boli odôvodnené existenciou napadnutej ochrannej známky. Zo správneho spisu POZ 861-2015 vyplýva, že námietky boli podané 10.11.2015 v zmysle § 7 písm. a) a odôvodnené pravdepodobnosťou zámeny zverejneného označenia s napadnutou ochrannou známkou. V konaní o námietkach doposiaľ nebola stanovená lehota na vyjadrenie k podaným námietkam práve z dôvodu konania o návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky a úrad pristúpi ku konaniu o námietkach až po právoplatnom ukončení konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Po vyhodnotení predložených dôkazov možno konštatovať, že majiteľ a navrhovateľ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky preukázateľne spolupracovali a mali obchodný vzťah. Na základe zmluvy, uzavretej medzi nimi 11.7.2006, bol majiteľ oboznámený s tým, že navrhovateľ si nárokuje vlastníctvo slovnnej ochrannej známky „Media Golf Cup“, ako aj s tým, že logo obsahujúce toto slovné spojenie je oprávnený používať výlučne len navrhovateľ. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá je tvorená aj slovným spojením „Media Golf Cup“ vedel, že označenie, resp. logo s týmto slovným spojením si nárokuje ako svoje duševné vlastníctvo navrhovateľ, podľa uzavretej zmluvy jeho obchodný partner. Napriek tomu si majiteľ 3.10.2006, teda tri mesiace po podpise zmluvy s navrhovateľom prihlásil na ochranu označenie, tvorené zo slovného spojenia „Media Golf Cup“, nad ktorým sú zobrazené tri farebné golfové loptičky, a to bez súhlasu navrhovateľa.

Na základe predložených dôkazov možno konštatovať, že prihlasovateľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky na ochranu označenia, ku ktorému si práva nárokoval navrhovateľ a majiteľ o tejto skutočnosti vedel a podpisom zmluvy ju akceptoval.

Ďalej bolo zistené, že majiteľ v roku 2015 podal námietky voči zápisu označenia „Mediálny golfový turnaj“, ktoré si na ochranu prihlásil navrhovateľ, pričom tieto námietky odôvodnil pravdepodobnosťou zámeny zverejneného označenia navrhovateľa s napadnutou ochrannou známkou.

Pre účely posudzovania zlej viery je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné okolnosti veci – teda skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky. V tomto prípade nemožno neprihliadnuť aj na okolnosti po podaní prihlášky, pretože tieto môžu prispieť k zisteniu pohnútky prihlasovateľa, ktorá ho viedla k podaniu prihlášky ochrannej známky. Takouto okolnosťou je aj konanie majiteľa, ktorý za situácie, keď vedel o nárokoch navrhovateľa vo vzťahu k slovnému označeniu „Media Golf Cup“ už od roku 2006 a bol oboznámený s jeho nárokmi aj na logo obsahujúce takéto označenie, podal v roku 2015 námietky voči zápisu navrhovateľovho označenia „Mediálny golfový turnaj“ ako ochrannej známky do registra, čo jasne naznačuje úmysel majiteľa zabrániť získaniu ochrany na označenie „Mediálny golfový turnaj“ pre navrhovateľa.

Tvrdenia majiteľa o zmätočnom bode 5.6. Zmluvy o vzájomnom plnení, v ktorom sú uvedené podmienky o používaní „slovnej ochrannej známky“ a loga, pričom podľa slov majiteľa nešlo o ochrannú známku a logo v zmluve nie je znázornené, nemožno vyhodnotiť tak, že by odôvodňovali konanie majiteľa. Zo znenia zmluvy totiž jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ si osoboval práva k označeniu „Media Golf Cup“ a logu obsahujúcemu toto slovné označenie. Táto skutočnosť je zrejماً aj bez toho, aby bolo potrebné vykonať výklad predmetnej zmluvy, či bližšie skúmať v nej stanovené podmienky, čo samozrejme ani nie je úlohou úradu. Významný je v tomto prípade predovšetkým fakt, že majiteľ zmluvu uzavrel, jej podpisom akceptoval v nej uvedené skutočnosti a na základe jej existencie mal jednoznačne poznamkať o nárokoch navrhovateľa vo vzťahu k označeniu „Media Golf Cup“. Majiteľ teda nemôže svoje konanie ospravedlňovať s poukazom na „zmätočné“ znenie bodov zmluvy, pretože zmluva existuje, bola podpísaná a majiteľ vedel aké zmluvné podmienky sú v nej uvedené a čo svojim podpisom potvrdzuje. Aj keď je pravda, že slovné spojenie „Media Golf Cup“ nebolo chránené ako slovná ochranná známka a logo v zmluve nie je vyobrazené, zo znenia zmluvy jasne a zreteľne vyplýva, že navrhovateľ si nárokoval práva k takémuto slovnému označeniu a aj k logu, ktoré ho obsahuje.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným označením „Media Golf Cup“, s použitím obrazového prvku troch farebných golfových loptičiek. Dominantným prvkom označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku je slovné spojenie „Media Golf Cup“, teda slovné označenie zhodné s označením, ku ktorému si práva nárokoval navrhovateľ v zmluve. Celkové stvárnenie napadnutej ochrannej známky možno tiež považovať za znázornenie loga s dominantným prvkom „Media Golf Cup“, teda loga, ktoré je v zmluve takto definované a opísané a ktoré bol podľa zmluvy oprávnený používať výlučne navrhovateľ. Možno teda konštatovať, že majiteľ si na ochranu prihlásil skoro zhodné, resp. podobné označenie, o ktorom vedel, že patrí inému subjektu.

Vnútoraná pohnútkou (motivácia) prihlasovateľa sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania, avšak na základe predložených dôkazov bolo zistené, že majiteľ vedel o nárokoch navrhovateľa vo vzťahu k označeniu „Media Golf Cup“, a napriek tomu si označenie obsahujúce toto slovné spojenie prihlásil na ochranu. Následne podaním námietok konal so zámerom zabrániť navrhovateľovi získať ochranu na obdobné označenie v slovenskom jazyku s rovnakým významom. Takéto konanie majiteľa, spočívajúce v snahe privlastniť si právo na označenie, ktoré mu neprináleží, vybočuje z uznávaných zásad etického konania ako aj čestných praktík v podnikateľskom prostredí.

Aj keď majiteľ vo svojom vyjadrení poukázal na to, že si na ochranu prihlásil označenie v dobrej viere a výlučne v snahe realizovať práva udelené zmluvou a plniť záväzky voči navrhovateľovi, jeho ďalšie kroky, t. j. podanie námietok voči označeniu podanému navrhovateľom, vyvracajú tvrdenú dobrú vieru majiteľa. Navyše majiteľ toto svoje konanie nevyjasnil, ani sa k nemu nijako nevyjadril.

Tiež je nutné poukázať na to, že napriek tvrdeniu majiteľa, že pochopil poslednú vetu v bode 5.6 Zmluvy o vzájomnom plnení ako výslovný súhlas na podanie prihlášky ochrannej známky, v zmluve sa o takomto súhlase nehovorí. K ďalším tvrdeniam majiteľa, že navrhovateľ počas 10 ročnej spolupráce nijako majiteľovi nenaznačil, že mal záujem o registráciu kombinovanej ochrannej známky, nijako proti napadnutej ochrannej známke nenamietal, ani nepodal žalobu kvôli údajnému porušeniu zmluvy možno uviesť, že predmetom hodnotenia v tomto prípade je konanie prihlasovateľa, nie navrhovateľa a jeho argumenty nič nemenia na fakte, že vedel o tom, že navrhovateľ si nárokoval práva na označenie, ktoré si majiteľ prihlásil na ochranu bez jeho vedomia.

Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ mal v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o tom, že práva k označeniu, ktoré si prihlásil na ochranu, si nárokuje iný subjekt, v danom prípade navrhovateľ, pričom za podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky je nutné vidieť snahu privlastniť si označenie iného pre seba, čím by mohla byť navrhovateľovi spôsobená ujma. Preto podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno považovať za naplnené.

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 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji