



*Banská Bystrica 9. 2. 2018*

*POZ 709-2015/P-2-2018*

## ROZHODNUTIE

Prihláška kombinovanej ochrannej známky POZ 709-2015 podaná dňa 13.4.2015, prihlasovateľmi Eubomírom Stankovským, Magurská 2/a, 831 01 Bratislava a Jánom Balážom, Špitálska 57, 811 08 Bratislava, ktorých v konaní zastupuje patentová zástupkyňa Mgr. Magdaléna Bachratá, Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

### **sa zamietá**

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

### Odôvodnenie:

Dňa 11.4.2017 bol Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podaný rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu zn. POZ 709-2015/N-20-2017 zo 7.3.2017 o zamietnutí námietok

proti zápisu kombinovaného označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 709-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“) do registra ochranných známk, pričom súčasťou podaného rozkladu boli aj pripomienky uplatnené v zmysle § 29 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Pripomienky boli podané Jánom Lehotským, Líščie údolie 128/10, 841 04 Bratislava (ďalej aj „podávateľ pripomienok“). Podanie pripomienok podávateľ odôvodnil tým, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Podávateľ pripomienok odôvodnil podanie predmetných pripomienok tým, že „modus“, „MODUS“ či „Modus“ bola a je v súvislosti s hudobným priemyslom na území Slovenskej republiky a Českej republiky všeobecne známa známka, na ktorú sú naviazané výsledky tvorivej činnosti a sú predmetom duševného vlastníctva. V prípade zápisu zverejneného označenia do registra sa podávateľ pripomienok obáva toho, že mu bude znemožnené naďalej zhodnocovať výsledky jeho duševného vlastníctva, ako sú piesne, ktoré skomponoval, podieľal sa na ich nahratí interpretačne ako hráč na klávesové nástroje a aj ako spevák.

Podávateľ pripomienok zdôraznil, že nahrávky týchto diel sú z rokov 1972 až 1988, pričom ich ťažisková časť vznikala v rokoch 1977 až 1988. Pripomienkovateľ upozornil, že po jeho príchode do skupiny Modus v roku 1972 skupina vydala malú platňu s dvomi piesňami Suzi a Starý pán, ktoré skomponoval a v roku 1974 vyšla ďalšia malá platňa s jeho piesňami Formula 1 a Sen o tebe.

Aj na ďalších vydaných platniach v rokoch 1979 až 1988 (8 platní) podávateľ pripomienok poznamenal, že bol autorom takmer všetkých piesní on, a preto zastáva názor, že jeho umelecká činnosť jednoznačne prispie-

la k reputácii značky „modus“ v oblasti hudobného priemyslu. Zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk pre ľudí, ktorí majú žiadny alebo minimálny podiel na vybudovaní reputácie značky „modus“, by podľa názoru podávateľa pripomienok chýbala spravodlivosť.

Podávateľ pripomienok uviedol, že vlastnícke práva k nahrávkam piesní má spoločnosť Opus, a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica a uvedená spoločnosť dodnes vydáva tieto nahrávky na nosičoch zvukových nahrávok. Podávateľ pripomienok vyslovil obavu, že po zápise sporeného označenia do registra ochranných známk by mohlo dôjsť k situácii, kedy by majitelia ochrannej známky „modus“ bránili vo vydávaní už existujúcich nahrávok a môže tak dôjsť k poškodeniu jeho práv. Na uvedené nadväzuje aj skutočnosť, že zoznam tovarov a služieb vo zverejnenej prihláške ochrannej známky jasne pokýva oblasti, ako sú organizovanie koncertov, vydavateľská činnosť, nosiče zvukových záznamov a pod.

V ďalšej časti podávateľ pripomienok poznamenal, že tzv. obnovená zostava skupiny Modus interpretuje na hudobných vystúpeniach predovšetkým jeho piesne pod značkou skupiny až na jednu novú pieseň z vlastnej autorskej dielne. Podávateľ pripomienok je presvedčený o tom, že ak by obnovená zostava hrala piesne bez tých, ktorých autorom je J. Lehotský, o ich vystúpenia by prestal existovať záujem.

Podávateľ pripomienok v závere skonštatoval, že zaregistrovaním označenia „modus“ pre prihlasovateľov dôjde vzhľadom k oblastiam, pre ktoré má byť označenie zaregistrované ku kolízii a pravdepodobnej nemožnosti nakladať s duševným vlastníctvom iných osôb, ktorých práva sú v súvislosti s ich dielom v oblasti hudobného priemyslu dotknuté. Existuje obava, že by mohli byť obmedzené alebo znemožnené práva nakladať s hudobnými dielami, resp. ich audiozáznamami pod značkou „Modus“ pre všetkých súvisiacich spoluautorov týchto záznamov.

Podávateľ pripomienok podporil svoje tvrdenia dokladmi a uviedol, že názov hudobnej skupiny Modus minimálne od roku 1977 až do roku 2015 je spájaný najmä s osobou J. Lehotského a z dôvodu, že s názvom skupiny Modus sú spájané mená ďalších významných osobností slovenskej populárnej hudby – Mariky G., Miroslava Ž., je presvedčený o tom, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere. Podávateľ pripomienok odkázal aj na doklady doložené k podaným námietkam a požiadal úrad o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola dňa 27.4.2017 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste doručenom 26.6.2017.

Prihlasovateľ k argumentu podávateľa pripomienok o tom, že „modus“, „Modus“ a „MODUS“ bola a je v súvislosti s hudobným priemyslom na území minimálne Slovenskej republiky a Českej republiky všeobecne známa známka, na ktorú sú naviazané výsledky tvorivej činnosti a sú predmetom duševného vlastníctva, uviedol, že z prehľadu zloženia a vývoja skupiny Modus vyplýva, že na propagácii označenia „MODUS“ sa podieľali rôzne osoby, a to v rôznom časovom období, a preto podávateľ pripomienok J. Lehotský, ktorý pôsobil v hudobnej skupine Modus určité časovo ohraničené obdobie, nemožno považovať za výlučného nositeľa známosti označenia „Modus“.

Prihlasovateľ skonštatoval, že ani jeden z doložených dokladov podávateľa pripomienok sa netýkal obdobia od roku 2008 až do dátumu podania zverejnenej prihlášky ochrannej známky 13.4.2015, ale vydané albumy sa viažu na obdobie rokov 1980 – 1988. Ani ďalšie doklady doložené s rozkladom nepreukazujú plynulé užívanie označenia Modus podávateľom pripomienok.

Prihlasovateľ poukázal na to, že duševné vlastníctvo podávateľa pripomienok k ním zloženým hudobným dielam zostane zápisom ochrannej známky „modus“ do registra nedotknuté, pretože osobnostná zložka jeho autorského práva mu prináleží a vždy mu prináležať bude. Zápis ochrannej známky „modus“ nebude mať podľa prihlasovateľa žiaden vplyv na duševné vlastníctvo podávateľa pripomienok k piesňam, ktoré zložil a interpretoval či už v rámci skupiny Modus alebo pod svojím menom – Janko Lehotský, zdôraznil, že vlastnícke práva k nahrávkam a platným vydavateľským zmluvám zostávajú zachované aj po zápise sporného označenia do registra ochranných známk pre podávateľa pripomienok.

Prihlasovateľ svoje konanie považuje za konanie v dobrej viere a požiadal úrad, aby zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Dňa 20.10.2017 zaslal úrad prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia pripomienok, ku ktorej sa mal možnosť vyjadriť v lehote do 15.12.2017. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k správe úradu vyjadril listom zo 14.12.2017.

Vo vyjadrení k pripomienkam prihlasovateľ zdôraznil, že zakladateľmi skupiny pod názvom Modus boli L. Stankovský a J. Baláž (prihlasovatelia) v roku 1967, pričom podávateľ pripomienok J. Lehotský vstúpil do skupiny až v roku 1972. Prihlasovateľ ďalej skonštatoval, že nesúhlasí s tvrdením úradu o tom, že v rokoch 1972 až 1988 sa označenie „modus“ výraznejšie spájalo s osobou J. Lehotského. Prihlasovateľ tiež upozornil, že označenie „modus“ sa vždy spájalo so samotnou kapelou a nie s konkrétnou fyzickou osobou, i keď prihlasovateľ nepoprel, že vedúcou osobnosťou kapely bol J. Lehotský.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ opísal situáciu v kapele po odchode J. Baláža v roku 1975 na základnú vojenskú službu a spojenie J. Lehotského so skupinou Profily, ktorú premenoval bez súhlasu zakladajúcich členov Modusu na Modus. Skupina Modus od roku 2004 do roku 2014 nevystupovala a J. Lehotský vystupoval len pod svojím menom.

V roku 2014 vzniklo nové zoskupenie kapely Modus, ktoré odohralo 9 vystúpení, pričom odchod J. Lehotského z kapely bol dobrovoľný. Označenie „modus“ je teda aktuálne spájané s novým zoskupením kapely Modus už bez J. Lehotského, a preto právo na označenie „modus“ prináleží súčasnému zoskupeniu kapely, ktorá toto označenie používala už dva roky pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Opätovne prihlasovateľ zdôraznil, že podávateľ pripomienok ako samostatná fyzická osoba, nikdy toto označenie nepoužíval, ale vždy len v súvislosti s kapelou. Zároveň poukázal na skutočnosť, že nie prihlasovatelia, ale podávateľ pripomienok začal spolupracovať so skupinou Modus, ktorú založili prihlasovatelia.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ zhrnul uvedené skutočnosti do tvrdenia, že podávateľ pripomienok je fyzická osoba, ktorá predmetné označenie nepoužívala a nepoužíva. Označenie používala len v súvislosti s kapelou, tak ako to vyplýva z dokladov predložených k rozkladu, a aj to len do roku 1988, pričom osobnosťou zložka jeho autorského práva zostáva nedotknutá.

Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že pripomienky sú nedôvodné a prihláška ochrannej známky bola podaná v dobrej viere.

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

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov 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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

V konaní o pripomienkach bolo zistené, že prihlasovateľom kombinovaného označenia číslo spisu POZ 709-2015, sú Ľubomír Stankovský, Magurská 2/a, 831 01 Bratislava a Ján Baláž, Špitálska 57, 811 08 Bratislava, ktorí prihlášku ochrannej známky podali 13.4.2015 na zápis pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že podávateľom pripomienok je Ján Lehotský, Líščie údolie 128/10, 841 04 Bratislava, ktorý podanie pripomienok odôvodnil tým, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Podávateľ pripomienok podal pripomienky podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienok § 5 ods. 1 písm. l) tohto zákona.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (*ex offio*) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vnútorné presvedčenie konajúceho je subjektívnou kategóriou, ktorá nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodíť 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. povaha prihlasovanej ochrannej známky alebo vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho zhodného označenia. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické s označením podávateľa pripomienok, svedčí o tom, že zhodnosť označení nie je náhodná.

Inštitút dobrej viery, resp. *vice versa* zlej viery prihlasovateľa zakotvený v § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona sa uplatní pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej známky“, ktorú si jej prihlasovateľ dáva zapísať nie za účelom používania v obchodnom styku, ale ak zamýšľa brániť v užívaní označenia iným osobám či dosiahnuť za týchto podmienok zisk z neskoršej známkovej transakcie.

Z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že neexistencia dobrej viery prihlasovateľa sa musí posudzovať celkovo, a to s prihliadnutím na všetky relevantné faktory daného prípadu, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, akými je okrem iného skutočnosť, že prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu. Okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa takéto označenie, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie nie dobrej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti danej veci (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 27. júna 2013 vo veci C-320/12, bod 36).

Úrad v správe o výsledku posúdenia pripomienok z 20.10.2017 poukázal na vyjadrenie podávateľa pripomienok, ktorý skonštatoval, že názov hudobnej skupiny Modus minimálne od roku 1977 až do roku 2015 je spájaný najmä s osobou J. Lehotského a z dôvodu, že s názvom skupiny Modus sú spájané mená ďalších významných osobností slovenskej populárnej hudby – Mariky G., Miroslava Ž., podávateľ pripomienok

vyjadril presvedčenie o tom, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere.

Prihlasovateľ s podanými pripomienkami nesúhlasil, svoje konanie považuje za konanie v dobrej viere. Prihlasovateľ nepoprel, že vedúcou osobnosťou kapely Modus bol podávateľ pripomienok, avšak zároveň uviedol, že označenie „Modus“ bolo označením kapely, preto toto označenie bolo vždy spájané s kapelou samotnou a nie s fyzickou osobou. Prihlasovateľ úrad požiadal o zápis označenia do registra ochranných známok.

Na podporu svojich tvrdení podávateľ pripomienok predložil nasledovné dôkazné prostriedky:

- prefotené obaly platní s piesňami Suzi, Starý pán, Formula 1. Sen o tebe,
- prefotené obaly zadnej strany platní – Modus, Balíček snov, 99 zápaliek, Záhradná kaviareň, Najlepšie dievčatá, Každý niečo hrá, Vlaky s rokmi, Keď sa raz oči dohodnú,
- článok „Modus – Modus“ zo sme.sk z 21.6.2008, článok „Modus opäť hrá“ zo stránky MusicScaper.sk z 12.9.2003, článok „Modus sa predstaví Za zrkadlom“, zo sme.sk z 3.10.2003,
- podporné stanovisko spoločnosti Opus, a.s.

Prihlasovateľ k svojmu vyjadreniu predložil:

- štúdiu „Slovenská populárna hudba v rokoch 1977-1989“,
- článok „STORY“,
- článok „Legendárny Modus oslávi päťdesiatku v novej zostave“,
- článok „Modus sa chcel posunúť, musel zmeniť zostavu“.

Úrad preskúmal vyjadrenia a dôkazné materiály predložené podávateľom pripomienok a prihlasovateľom a dospel k nasledujúcim záverom.

Čo sa týka povahy sporných označení, v prípade zverejneného označenia ide o kombinovanú farebnú

ochrannú známku tvorenú dominantným slovným výrazom „modus“, v ktorom hláska „o“ je v tvare platne.

Označenie „modus“, „Modus“, prípadne „MODUS“, na ktoré sa odvolával podávateľ pripomienok, pozostáva z jediného slovného prvku, ktorý je zhodný so slovným prvkom zverejneného označenia.

Dôležitou skutočnosťou je fakt, že obe označenia boli, resp. by mali byť používané na označovanie zhodných a podobných tovarov a služieb, z čoho vyplýva aj ich možný priamy stret na trhu.

Z analýzy predložených dokladov podávateľa pripomienok, ale aj prihlasovateľa vyplynulo, že pri zrode skupiny Modus v roku 1967 stál okrem prihlasovateľov vtedy aj 15-ročný Miroslav Ž., avšak príchodom Jána Lehotského v roku 1972 do skupiny Modus, táto zaznamenala najväčšiu popularitu. V roku 1974 bola sformovaná najsilnejšia zostava skupiny Modus, a to s členmi Baláž, Stankovský, Lehotský a Ľudovít N. Doklady tiež upozornili na to, že zostava skupiny Modus sa viackrát menila a počas jej dlhoročného pôsobenia na scéne slovenskej populárnej hudby sa v nej vystriedalo viacero hudobníkov. Označenie Modus sa spájalo so skupinou ako celkom, ktorú reprezentovali viaceré výrazné osobnosti, ako J. Lehotský, Miroslav Ž., Marika G., Ľ. Stankovský, J. Baláž, Laco L., Kamil P. a ďalší, ktorí každý svojím spôsobom prispeli k popularite tejto skupiny medzi verejnosťou, čo nakoniec nepopieral ani prihlasovateľ a ani podávateľ pripomienok. Z dokladov úrad poukázal na vyjadrenie, v ktorom sa hovorilo, že „...v každom období hrali v Moduse nejaké osobnosti, ľudia, ktorí sa tohto diania zúčastnili a boli prínosom.“

Na druhej strane predložené dôkazy podávateľom pripomienok preukázali, že minimálne v období od roku 1972 do 1988 sa označenie „modus“ výraznejšie spájalo práve s osobou J. Lehotského (podávateľ pripomienok), ktorý od svojho vstupu do skupiny vystupoval ako jej líder, autor mnohých piesní a tiež aj ich interpret, čím výrazne prispel k popularite a známosti tejto skupiny. S uvedeným tvrdením úradu korešpondovali aj slová z opisov obalov doložených platní, napr. text platne MODUS približuje spotrebiteľovi J. Lehotského ako „vedúcu osobnosť skupiny, klaviristu a skladateľa, neobyčajne invenčného hudobníka...a bolo len otázkou času, kedy sa mu podarí nájsť vhodnú formáciu, pomocou ktorej by svoje zámery realizoval“, alebo text z platne Balíček snov od skupiny MODUS vykresľuje J. Lehotského ako „vedúcu osobnosť skupiny, skladateľa, ktorý je v tvorbe jednoduchých melodických piesní takmer neprekonateľný textov...obidvaja autori J. Lehotský a Kamil P. majú vykryštalizovaný a profesionálny bezchybný rukopis...“

Na základe doložených dokladov a vyjadrení podávateľa pripomienok, ale aj prihlasovateľa úrad skonštatoval, že existencia a fungovanie skupiny Modus bolo naviazané najmä na pôsobenie hlavného lídra, skladateľa a interpreta J. Lehotského. Uvedené konštatovanie úradu korešpondovalo napr. aj s vyjadrením jedného z prihlasovateľov Ľ. Stankovského, ktorý v istom rozhovore ([www.frenky.sk](http://www.frenky.sk)) povedal „...boli sme chlapi z jedného dvora. J. Lehotský sa pridá neskôr, ale samozrejme, že Modus preslávila v prvom rade tvorba J. Lehotského“. Vo vyjadrení k posúdeniu pripomienok prihlasovateľ zdôraznil, že označenie „Modus“ bolo označením kapely a nespájalo sa s konkrétnou fyzickou osobou, i keď nemožno poprieť, že vedúcou osobnosťou bol J. Lehotský. Úrad s vyjadrením prihlasovateľa súhlasí a nakoniec ani úrad netvrdil v posúdení pripomienok opak, keď konštatoval, že označenie „Modus“ predstavuje označenie kapely, ktorú reprezentovali viacerí hudobníci, a preto nie je možné právo na označenie „Modus“ priznať len dvom z nich. Úrad v posúdení pripomienok netvrdil, že označenie „Modus“ by malo byť naviazané na konkrétnu fyzickú osobu J. Lehotského, ale na základe faktov vyplývajúcich z doložených dokladov podávateľa pripomienok, ako aj prihlasovateľa len skonštatoval, že J. Lehotský sa vďaka svojej výraznej umeleckej činnosti stal dôležitou až vedúcou osobnosťou v kapele Modus.

Podstatnou však zostáva skutočnosť, že označenie „modus“ sa tak týka všetkých členov kapely, a preto ho nie je možné naviazať len na niektorých z nich, aj keď ide o zakladajúcich členov kapely. Výraznejšiu popularitu medzi poslucháčmi a fanúšikmi, ako to vyplýva z doložených dokladov, kapela získala najmä pôsobením ďalších členov ako J. Lehotský, Marika G., Miroslav Ž., Laco L. a ďalší.

Zároveň na základe posúdenia doložených dokladov prihlasovateľa, ako aj podávateľa pripomienok úrad poznamenal, že v roku 2014, teda približne rok pred podaním prihlášky ochrannej známky, bolo odohraných niekoľko vystúpení skupiny MODUS pre verejnosť v zostave, ktorej súčasťou boli prihlasovatelia aj podávateľ pripomienok, pričom v tom istom roku došlo k nezhodám, ktorých vyústením bol odchod J. Lehotského z kapely a prihlásenie si označenia „modus“ ako ochrannej známky dvomi členmi skupiny MODUS. Nie je možné absentovať od faktu, že prihlasovatelia s podávateľom pripomienok od roku 1972 až do roku 2014 pôsobili v rôznych zostavách skupiny „MODUS“ spoločne (okrem ďalších striedajúcich sa členov) a následne po nezhodách (odchod J. Lehotského) si označenie „modus“ prihlásili sami pre seba (Stankovský, Baláž) bez vedomia ostatných členov kapely. V roku 2014 sa kapela Modus ešte v zostave Lehotský, Baláž, Stankovský, Laco L. predstavila 16.12.2014 na podujatí Bigbítové Vianoce, po ktorom J. Lehotský pre TASR povedal: *„Myslím si, že ešte stále máme čo povedať na hudobnej scéne. Pomaly sa rozbiehame, odohrali sme desiatku koncertov v lete, potom Janko Baláž hral turné s Elánom, tak sme mali chvíľu prestávku, hranie nás baví.“*

Po štyroch mesiacoch od koncertu v Bratislave 13.4.2015 si dvaja členovia obnovenej kapely prihlásili označenie „modus“ ako ochrannú známku bez vedomia ostatných členov aktuálnej kapely, alebo členov predchádzajúcich zoskupení. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky – teda 13.4.2015. Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že dva roky pred podaním prihlášky ochrannej známky kapela Modus hrala bez J. Lehotského – podávateľa pripomienok, keďže na konci roka 2014 ešte fungovala a hrala skupina Modus v zložení Lehotský, Baláž, Stankovský, Laco L.

Z komplexného posúdenia dokladov vyplýva, že podávateľ pripomienok bol tvorcom hudby takmer všetkých piesní na vydaných platniach v rokoch 1972 až 1988 a tiež skutočnosť, že členmi skupiny MODUS za toto obdobie boli viacerí viac či menej známi hudobníci, medzi ktorými existoval určitý záväzkový vzťah, založený na vzájomnej spolupráci aktuálne fungujúcej zostavy, ktorej cieľom bola tvorba kvalitnej hudby s dobrým ohlasom u publika. Podaním prihlášky ochrannej známky POZ 709-2015 „modus“ prihlasovateľmi L. Stankovským a J. Balážom, t. j. dvomi členmi skupiny, aj keď išlo o zakladajúcich členov skupiny, bez vzájomnej dohody, resp. bez predchádzajúceho súhlasu ostatných členov, ktorí v skupine pôsobili, došlo k porušeniu tohto vzťahu, čo je možné vnímať ako snahu prihlasovateľov o vylúčenie ostatných členov skupiny z možného používania označenia „modus“. Podaním prihlášky ochrannej známky „modus“ sa prihlasovatelia snažia privlastniť si predmetné označenie len pre seba, a to aj napriek vedomosti, že právo k označeniu „modus“ prináleží aj ďalším subjektom, ktorí svojou tvorbou prispeli k popularite a známosti kapely Modus. Uvedené nemožno charakterizovať inak, ako že prihlasovatelia konali nečestne so zlým úmyslom vo vzťahu k ostatným členom skupiny, a teda aj k podávateľovi pripomienok. S ohľadom na uvedené je zřejmé, že prihláška ochrannej známky „modus“ nebola podaná v dobrej viere.

Predložené doklady možno tiež vnímať ako doklady poukazujúce na dlhoročnú spoluprácu viacerých členov pôsobiacich v kapele MODUS s tým, že nepopierajú výrazný vplyv osoby podávateľa pripomienok na rozvoj a obľúbenosť kapely MODUS medzi poslucháčmi, ale žiadnym spôsobom nepreukazujú naviazanosť označenia „modus“ výlučne pre prihlasovateľov.

Prihlasovateľom bola v čase podania prihlášky zverejneného označenia (čiže v relevantnom období na posúdenie konania v dobrej viere) známa skutočnosť o existencii označenia „modus“, „Modus“ či „MODUS“, ktoré sa mimo iných členov viaže aj na podávateľa pripomienok. Túto skutočnosť nepoprel ani prihlasovateľ, ktorý skonštatoval, že označenie „Modus“ používala kapela vždy ako zoskupenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení zo 14.12.2017 oponoval tým, že označenie používala a používa skupina „Modus“, ktorej zakladateľmi a dlhodobými členmi sú aj prihlasovatelia, ktorí označenie používajú aj v čase, keď už J. Lehotský nie je členom kapely a zároveň poznamenal, že nie prihlasovatelia, ale podávateľ pripomienok sa pridal ku skupine Modus. K uvedenému je nutné uviesť, že dlhodobými členmi skupiny okrem J. Lehotského boli aj iné subjekty, ako už bolo uvedené, a tiež nie je možné opomenúť skutočnosť, že aj jeden zo samotných prihlasovateľov J. Baláž kapelu Modus opustil v roku 1975 a od roku 1981 patrí s Jozefom R. k základnej zostave skupiny Elán. Úrad sa stotožnil s názorom prihlasovateľa, že J. Lehotský nestál pri jej zrode v roku 1967, ale začal so skupinou Modus len spolupracovať, avšak jeho miesto lídra v kapele je nespochybniteľné a nepoprel ho ani samotný prihlasovateľ.

Právo prihlasovateľa podať si predmetnú prihlášku ochrannej známky, nie je možné odvodzovať len zo skutočnosti, že bol zakladateľom a členom kapely. V tejto súvislosti treba uviesť, že za obdobie rokov 1967 až do dátumu podania prihlášky ochrannej známky 13.4.2015 sa zloženie kapely viac-krát menilo, pričom

každý člen prispel svojimi umeleckými ambíciami a schopnosťami k jej úspechu. Najviac skloňované meno v spojitosti s kapelou Modus je nesporne meno J. Lehotského, ktorý býva označovaný ako líder či vedúca osobnosť kapely.

Za konanie v zlej viere možno považovať situáciu, keď je zjavné, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že zverejnené označenie, alebo označenie mu veľmi blízke, bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky používané iným subjektom a podaním prihlášky ochrannej známky takéhoto označenia by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu – zneužil by rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, bránil by skoršiemu používateľovi označenia vstúpiť na trh v určitej krajine, vytlačal by ho z trhu a podobne, pričom sa môže prejavíť v celom rozsahu až v budúcnosti. Úmyslom prihlasovateľa nemuselo byť priamo získanie určitej formy obohatenia - napr. z neskoršej známkovej transakcie, do úvahy totiž prichádza nebezpečenstvo zneužitia rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia (označenia previazaného aj s osobou podávateľa pripomienok). Súčasne, úmysel prihlasovateľa zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní skoršieho označenia sa nemusí prejavíť hneď, ale až s časovým odstupom.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti nie dobrú vieru, resp. *vice versa* zlú vieru prihlasovateľa možno vidieť v tom, že si prihlásil sporné označenie po tom, ako začal používať označenie iného subjektu, ktoré veľmi dobre poznal, keďže pôvodne s týmto subjektom spolupracoval, pričom toto označenie mierne graficky upravil, ale zanechal v ňom dominantný určujúci slovný prvok „modus“. Prihlasovatelia pritom neprekázali také skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali prihlásenie sporného označenia ako ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že situácia, v ktorej si prihlasovateľ prihlásil na ochranu zverejnené označenie, ktoré je zrejším spôsobom kolíznym v porovnaní s označením previazaného aj s osobou podávateľa pripomienok, pričom obe označenia sa vzťahujú na rovnakú oblasť trhu, svedčí o nečistej obchodnej taktike prihlasovateľa. Registráciou zverejneného označenia a jeho používaním v obchodnom styku by mohlo dôjsť súčasne k ujme na právach podávateľa pripomienok, pretože prihlasovateľ by mohol zneužívať postavenie na trhu používaním označenia, o známosť ktorého sa zaslúžili viaceré subjekty pôsobiace v kapele a v nemalej miere najmä podávateľ pripomienok. Takéto konanie prihlasovateľa svedčí v prospech záveru o konaní v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti úrad dospel k záveru, že pripomienky proti zápisu kombinovaného označenia

do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 709-2015, sú dôvodné a zverejnené označenie nespĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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

Doručit:

Mgr. Magdaléna Bachratá  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava