




Banská Bystrica 18. 3. 2019
POZ 457-2017/P-1-2019

ROZHODNUTIE




Prihláška obrazovej ochrannej známky , POZ 457-2017, podaná 27.2.2017 prihlasovateľom Mgr. Pavlom Ferencom, PhD.,

sa zamieta

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Dňa 14.10.2017 (faxom), 16.10.2017 (e-mailom) a 25.10.2017 aj 31.10.2017 (poštovým podaním) boli úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) doručené pripomienky proti zápisu

obrazového označenia , číslo spisu POZ 457-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), do registra ochranných známok. Predmetné pripomienky boli podané pánom Dennym S. K., Corona, Spojené štáty americké, a pani Sarah P. C., Cerritos, Spojené štáty americké (ďalej „podávatelia pripomienok“), s odôvodnením, že prihláška zverejneného označenia bola podaná na zápis do registra ochranných známok so zlým úmyslom.

V súlade s ustanovením § 51 ods. 13 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhodnotil podanie podávateľov pripomienok podľa jeho obsahu ako pripomienky uplatnené podľa § 29 ods. 1 z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Obaja podávatelia pripomienok poukázali na zásah do práv priemyselného vlastníctva pána Dennyho K. v súvislosti s jeho medzinárodne zapísanou ochrannou známkou tvorenou písmenami „INBA“ a slovnými prvkami „International Natural Bodybuilding Association“. Ďalej uviedli, že pán Denny K. osobne vytvoril symbol a ochrannú známku obsahujúcu vyobrazenie zemegule a písmená „INBA“ pre asociáciu International Natural Bodybuilding Association v roku 1994, kedy začal organizovať medzinárodné súťaže označované „INBA Global“ a „INBA GLOBAL EUROPE“. Pán K. je jediným zakladateľom a prezidentom asociácií „ABA“, „INBA/PNBA“ (International Natural Bodybuilding Association/Professional Natural Bodybuilding Association) a „INBA Global“, ako aj „INBA/PNBA Europe“.

Podľa vyjadrenia podávateľov pripomienok sú označenia obsahujúce písmená „INBA“ a slovné prvky „International Natural Bodybuilding Association“ chránené autorsky aj známkovooprávne a obchodne sú používané od roku 1994. Sú tiež celosvetovo rozpoznateľné a akceptované v spojení s kulturistickými súťažami. Označenie je niekedy používané v modifikovanej podobe, ale vždy obsahuje slová „International Natural Bodybuilding Association“, „INBA“ a vyobrazenie zemegule.

Podľa vyjadrenia podávateľov pripomienok pán K. udelil prihlasovateľovi dočasné povolenie na používanie obrazového označenia „INBA INTERNATIONAL NATURAL BODYBUILDING ASSOCIATION“

EUROPE“, keď sa stretli v Las Vegas 17.10.2011 a začali spolupracovať. Prihlasovateľ sa podieľal na činnosti INBA/PNBA v rámci INBA Europe so súhlasom pána K. a na základe licencie na používanie ochrannej známky so stanovením presných podmienok jej používania. Prihlasovateľ podľa podávateľov pripomienok stanovené podmienky porušil a bez oprávnenia podal prihlášku ochrannej známky vo svojom vlastnom mene. Prihlasovateľ svojím konaním zasiahol neoprávnene do práva týkajúceho sa medzinárodných ochranných známk, porušil dobré meno ochrannej známky pána K., usiloval o jej rozdrobenie, klamlivou reklamou a organizovaním súťaže sa snažil získať neoprávnenú výhodu. Podávatelia pripomienok predložili vyobrazenia ochranných známk a označení používaných pánom K., výpis z registra patentového a známkového úradu USA, propagačné materiály z rokov 1997, 1998, 2004 a 2013, ktoré obsahujú obrazové označenie obsahujúce slovný prvok „INBA“.

Podávatelia pripomienok požiadali o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia.

Listom zo 16.3.2018 bola kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste doručenom 28.5.2018.

Prihlasovateľ uviedol, že záležitosť týkajúca sa označenia „INBA Europe“ je predmetom súdneho konania na Slovensku. Prihlasovateľ sa odvolal na priložené doklady – žalobu a návrh na neodkladné opatrenie, kde sú podľa jeho vyjadrenia uvedené všetky okolnosti prípadu. Ďalej uviedol, že Krajský súd v Bratislave v tejto veci vydal neodkladné opatrenie voči subjektom, ktoré spolupracujú s pánom K. a údajne na základe jeho povolenia používajú jeho označenia alebo ich časti.

Prihlasovateľ súčasne predložil výpis štyroch ochranných známk majiteľa Dennyho K. s vyjadrením, že okrem ochrannej známky č. 78220458, ktorú mal pán K. zapísanú výhradne na území USA, keď skončila platnosť tejto ochrannej známky, sú z výpisu z registra ochranných známk zrejme účelové registrácie ďalších ochranných známk v rokoch 2016 a 2017 po tom, ako nastal spor medzi žalobcom a žalovanými. Ďalším predloženým dokumentom je kópia žaloby a návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia proti nekalosúťažnému konaniu a neoprávnenému použitiu názvu právnickej osoby zo dňa 9.6.2017, kópia uznesenia Krajského súdu v Bratislave o nariadení neodkladného opatrenia zo dňa 5.9.2017 a kópia stanoviska k vyjadreniu žalovaných k žalobe, datovaná 16.1.2018.

Dňa 25.9.2018 úrad zaslal prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia pripomienok, ku ktorej sa prihlasovateľ mal možnosť vyjadriť v lehote do 2.12.2018. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k správe úradu nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Keďže podľa § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku, úrad pripomienky podané 14.10.2017, 16.10.2017, 25.10.2017 a 31.10.2017 a založené na ustanovení § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 posúdi podľa zákona o ochranných známkach účinného v čase ich podania (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Úrad vznesené pripomienky preskúmal a zistil nasledovné:

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov môže každý až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5; 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. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, 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 podaných pripomienkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia POZ 457-2017, bola podaná 27.2.2017 prihlasovateľom Mgr. Pavlom Ferencom, PhD., a zverejnená vo vestníku úradu 2.8.2017 pre tovary a služby v triedach 16, 18 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že pripomienky podal Denny S. K., Corona, Spojené štáty americké, ktorý poukázal na to, že prihlasovateľ podal prihlášku zverejneného označenia so zlým úmyslom. Pani Sarah P. C., Cerritos, Spojené štáty americké, v podaní doručenom 31.10.2017 ako právny zástupca asociácie INBA/PNBA, ktorej je pán K. zakladateľom a prezidentom, objasnila skutočnosti, na základe ktorých obaja podávatelia pripomienok odvodzujú naplnenie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Podávatelia pripomienok podali pripomienky podľa § 29 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

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

Pri skúmaní existencie nie dobrej viery, resp. zlej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky subjektívne okolnosti na strane prihlasovateľa, ako aj všetky známe objektívne skutočnosti týkajúce sa podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, ktoré zlú vieru prihlasovateľa buď potvrdia alebo vyvrátia.

Pre konštatovanie zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky sú podstatné práve subjektívne pomery, ktoré sa viažu na rozumovú a vôľovú stránku osoby prihlasovateľa a ktoré spočívajú jednak v jeho vedomosti a informovanosti o určitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú označenia, práva ku ktorému patria inému subjektu, a jednak v úmysle založenom na špekulatívnych dôvodoch zneužitia týchto informácií. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne.

Prihláška podaná v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že ich zhodnosť či vysoká miera podobnosti nie sú náhodné.

Úrad v správe o výsledku posúdenia pripomienok odoslanej prihlasovateľovi 25.9.2018 poukázal na odôvodnenie pripomienok, ktoré je založené na skutočnosti, že Denny S. K. je majiteľom ochranných známk a používateľom označenia či označení obsahujúcich slovné prvky a obrazový prvok, ktoré sú obsiahnuté aj vo zverejnenom označení, a to bez súhlasu pána K.

Uvedené podporili podávatelia pripomienok predložením výpisu štyroch ochranných známk, ktorých majiteľom je Denny S. K. Ide o prihlášku ochrannej známky a ochranné známky zapísané v Spojených štátoch amerických:



- obrazová ochranná známka , č. 2908249, zapísaná pre služby v triede 41 s právom prednosti od 28.2.2003 a platnosťou do 8.7.2011;



- obrazová ochranná známka , č. 5114024, zapísaná pre služby v triede 41 s právom prednosti od 11.5.2016, platná;



- prihláška obrazovej ochrannej známky **EUROPE**, č. 87654740, prihlásená pre služby v triede 41 s právom prednosti od 21.10.2017, v konaní.



Pán Denny S. K. je aj majiteľom platnej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1306386, zapísanej pre služby v triede 41, s právom prednosti od 24.5.2016 a s účinkami aj na území Európskej únie.

Podávateľia pripomienok priložili k vyjadreniu nasledujúce vyobrazenia označení, ktoré pán Denny S. K.



používa pri organizovaní kulturistických súťaží: **EUROPE**, **EUROPE**, **ELITE TOUR**. Predložené propagačné materiály z podujatí organizovaných v rokoch 1997 a 1998 sú kópiami so zníženou kvalitou, kde však možno čiastočne rozpoznať označenie obsahujúce písmená „INBA“, pod ktorým sa nachádza stvárnenie zemegule.



Letáky z rokov 2004 a 2013 zreteľne obsahujú farebné označenie

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení v podstate na konštatovanie podávateľov pripomienok nereagoval, odkázal na skutočnosti obsiahnuté v priloženej žalobe, uznesení Krajského súdu v Bratislave a v stanovisku k žalobe zo dňa 23.11.2017, ktoré bolo adresované Okresnému súdu Bratislava I. V súvislosti s ochrannými známkami majiteľa Dennyho S. K. uviedol, že okrem ochrannej známky, ktorej platnosť už skončila, sú ďalšie registrácie ochranných známkov v rokoch 2016 a 2017 účelové. Uviedol, že boli registrované v období, keď už existoval spor medzi žalobcom a žalovanými.

Z analýzy argumentov a dokladov predložených podávateľmi pripomienok aj prihlasovateľom úrad dospel k nasledovným záverom.

Podávateľ pripomienok Denny S. K. je majiteľom a prihlasovateľom ochranných známkov v USA a zároveň je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 1306386 platnej na území Európskej únie a teda aj v Slovenskej republike. Okrem ochrannej známky platnej v USA je uvedená medzinárodná ochranná známka platná a jej zápis do registra nie je žiadnym spôsobom spochybnený a ani zo žiadnych predložených dôkazných prostriedkov nevyplývala jej účelová registrácia, ktorú tvrdí prihlasovateľ. Práva prednosti ochranných známkov podávateľa pripomienok Dennyho S. K. (28.2.2003, 11.5.2016 a 24.5.2016) predchádzajú podaniu prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom (27.2.2017).

Prihlasovateľom predložená žaloba a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia proti nekalosúťažnému konaniu a neoprávnenému použitiu názvu právnickej osoby zo dňa 9.6.2017 a uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5.9.2017 sa týkajú sporov, kde žalobcom je International Natural Bodybuilding Association Europe, záujmové združenie právnických osôb, K lomu 1, Bratislava, kde štatutárom je Mgr. Pavol Ferenc, PhD. (prihlasovateľ) a žalovanými sú medzinárodná asociácia prírodnej kulturistiky Global Europe, občianske združenie, Veľký Grob, Viliam R., Veľký Grob, a Slovenská asociácia prírodnej kulturistiky, občianske združenie, Michalovce. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že predložená žaloba a uznesenie súdu s predmetným konaním o pripomienkach nesúvisia ani nepreukazujú žiadnu spätosť s právami pána Dennyho S. K. vyplývajúcimi zo skutočnosti, že je majiteľom ochranných známkov. Navyše, ani uvedené združenia, či už na strane žalobcu alebo žalovaných, nie sú v konaní o pripomienkach zúčastnené.

Prihlasovateľ predložil aj stanovisko k vyjadreniu žalovaných k žalobe zo dňa 23.11.2017. Aj z tohto dokladu je zjavné, že ide o spor medzi už uvedenými združeniami. Obsiahnutá je však aj zmienka o spolupráci s pánom K., ktorú v stanovisku opisuje žalobca International Natural Bodybuilding Association Europe, záujmové združenie právnických osôb, K lomu 1, Bratislava, a označil ju ako založenú na báze dobrovoľnosti. Ďalej poukazuje na nekalosúťažné konanie žalovaných aj pána K. a obchodné názvy „ABA“, „INBA“ a „PNBA“ posúdil ako nezapísané označenia, ku ktorým nevzniká majetkové právo a nemôžu byť

predmetom licencie. Ochranné známky pána K. sú podľa obsiahnutého vyjadrenia prejavom účelového postupu.

Obsiahnuté je tiež konštatovanie, že združenie International Natural Bodybuilding Association Europe vzniklo na celkom dobrovoľnej anabáze spolupráce medzi p. Ferencom (prihlasovateľ) a p. P. na jednej strane a p. K. (podávateľ pripomienok) na strane druhej, ktorý mal záujem dostať do povedomia označenie INBA v regióne Európy a mal záujem na tom, aby sa športovci a organizácie v rámci naturálnej kulturistiky v Európe združili a zúčastňovali sa tak na nadnárodných a celosvetových podujatiach spoluorganizovaných združením INBA p. K., čo bolo pre p. K. nespochybniteľným finančným, ako aj reprezentatívnym prínosom. Na uvedené nadväzuje vyjadrenie: „Nikdy sme nespochybnili, že pán K. pod označením INBA začal ako prvý vykonávať svoje aktivity, avšak tie boli spočiatku sústredené výlučne v USA a práve pán K. bol v rámci ďalšieho rozvoja značky odkázaný na spoluprácu subjektov z iných krajín“.

V súvislosti s uvedenými dôkaznými prostriedkami predloženými prihlasovateľom možno uviesť, že nie je v kompetencii úradu posúdiť, či došlo alebo nedošlo k nekalosúťažnému konaniu, ale uvedené a citované vyjadrenia odkazujúce na osobu pána K. a pána Ferenca svedčia v prospech argumentácie podávateľov pripomienok. Ich tvrdenie o podaní prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom so zlým úmyslom, teda nie v dobrej viere, možno na základe predložených dôkazných prostriedkov posúdiť ako dôvodné.

Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napr. situáciu, keď existuje obchodné alebo hospodárske prepojenie prihlasovateľa so subjektom používajúcim zhodné, či veľmi podobné označenie, resp. ak je zjavné, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že takéto označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky používané iným subjektom. Podaním prihlášky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu - zneužil by rozlišovaciu spôsobilosť označenia, bránil by jeho používateľovi vstúpiť na trh, vytlačal by ho z tohto trhu a podobne a na druhej strane by subjekt používajúci označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže naplniť až v budúcnosti.

V predmetnom konaní bolo preukázané, že prihlasovateľ pán Ferenc a podávateľ pripomienok pán Denny S. K. vzájomne spolupracovali od roku 2011, prihlasovateľ mal vedomosť o označení či označeniach a ochranných známkach, ktoré používal podávateľ pripomienok v súvislosti s aktivitami v oblasti kulturistiky. Všetky uvedené skutočnosti nastali v rozhodnom období, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia – 27.2.2017 (rovnako aj práva na ochranné známky, ktorých majiteľom je podávateľ pripomienok pán K., sú z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia). Vzájomná spolupráca, ktorá sa rozvinula po stretnutí v roku 2011, sa postupne zmenila tak, že pán K. a zrejme ani prihlasovateľ neboli spokojní s jej ďalším pokračovaním. Následne, 27.2.2017 podal prihlasovateľ prihlášku zverejneného



označenia „INBA INTERNATIONAL NATURAL BODYBUILDING ASSOCIATION“ aj grafický prvok (špecifickým spôsobom upravené stvárnenie zemegule) jednoznačne nesú znaky ochranných známk pána K., nevynímajúc medzinárodnú



ochrannú známku , č. 1306386, s účinkami na území Európskej únie. Odlišné slovné prvky „EUROPE“ v. „GLOBAL“ či uplatnené farby nie sú spôsobilé bezpečne odlišiť v očiach spotrebiteľskej verejnosti tieto označenia od seba, keďže slová „EUROPE“ a „GLOBAL“ nesú len informácie o pôsobnosti v Európe či v celosvetovom rozsahu. Podobnosť uvedených označení rozhodne nie je náhodná. Je zjavné, že prihlasovateľ si na zápis do registra ochranných známk prihlásil označenie, ktoré obsahuje prvky ochrannej známky patriacej inému subjektu a so skorším právom prednosti.


Vyjadrenie prihlasovateľa o tom, že pán K. bol v rámci ďalšieho rozvoja značky odkázaný na spoluprácu subjektov z iných krajín, ho neoprávňuje na podanie prihlášky označenia tak výrazne podobného ochrannej známke podávateľa pripomienok, a to vo svojom mene a bez jeho súhlasu.

Odkázanie prihlasovateľa na dôkazné prostriedky, ktoré predložil a ktoré sa týkajú svojou podstatou súdneho konania, ktoré nie je previazané s predmetným konaním o pripomienkach podaných podľa zákona o ochranných známkach, nemožno považovať sa vysvetľujúce či ospravedlňujúce jeho konanie. Medzi cieľom, ktorý vyplýva z podania prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom, a naplnením základnej funkcie ochrannej známky, t. j. zaručiť spotrebiteľovi identifikáciu pôvodu daného výrobku alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby od výrobkov a služieb inej osoby, vzniká

rozpor. Podobnosť zverejneného označenia s ochrannou známkou podávateľa pripomienok popiera spôsobilosť naplniť základnú funkciu ochrannej známky a navyše konanie prihlasovateľa jednoznačne vedie k záveru, že ide o konanie v rozpore s uznávanými normami čestného a etického konania. Podanie prihlášky zverejneného označenia možno vnímať ako konanie špekulatívne, ktorého zámerom je bránenie podávateľovi pripomienok Dennymu S. K. v ďalšom používaní ochranných známk, ktorých je majiteľom, čím sa stáva poškodenie jeho záujmov a vznik ujmy reálnym.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad zotrváva na svojom stanovisku uvedenom vo výsledku posúdenia pripomienok a opätovne poukazuje na dôvodné priklonenie sa k názoru podávateľov pripomienok, že prihlasovateľ si zvolil pre svoje tovary a služby označenie veľmi podobné ochranným známkam iného subjektu, s ktorým predtým úzko spolupracoval, pričom je zrejmé, že používaním zverejneného označenia by mohla byť nečestným spôsobom využitá, prípadne narušená rozlišovacia spôsobilosť a známosť ochranných známk, ktorých majiteľom je podávateľ pripomienok pán Denny S. K.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu prihlášky

zverejneného označenia vyplýva, že pripomienky proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 457-2017, sú v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach dôvodné a zverejnené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk. 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

Doručiť:

Mgr. Pavol Ferenc PhD.
K Lomu 1
811 04 Bratislava