



Banská Bystrica 19. 3. 2019
POZ 2249-2017/P-3-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška slovnej ochrannej známky „ŽIL VERNE“, POZ 2249-2017, podaná 21.9.2017 prihlasovateľom Jurajom Kóšom, Veterná 1609, 900 41 Rovinka, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., Podpriehradná 3, 821 07 Bratislava,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Dňa 6.2.2018 boli Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) doručené pripomienky k prihláške slovnej ochrannej známky „ŽIL VERNE“, číslo spisu POZ 2249-2017 („ďalej aj „zverejnené označenie“), podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona. Pripomienky boli podané Martinom M., Bratislava (ďalej „podávateľ pripomienok“).

Podávateľ pripomienok odôvodnil podané pripomienky tým, že slovné spojenie „ŽIL VERNE“ aj s obrazovým prvkom bolo vytvorené a používané výlučne spoločnosťou BEERPUB s. r. o. a nie prihlasovateľom ako fyzickou osobou. Prihlasovateľ – Juraj Kóša a podávateľ pripomienok – Martin M. sú konatelia spoločnosti BEERPUB s. r. o. a sú oprávnení konať za spoločnosť výlučne spolu. Označenie bolo vytvorené a používané spoločnosťou BEERPUB s. r. o. v súvislosti s produkciou a predajom piva značky „ŽIL VERNE“ v prevádzke na Panskej ulici v Bratislave.

Podávateľ pripomienok uviedol, že slovné spojenie „ŽIL VERNE“ je používané spolu s obrazovým prvkom, pričom označenie vzniklo na základe objednávky spoločnosti BEERPUB s. r. o. u pána Filipa F., s ktorým komunikoval Martin M. (podávateľ pripomienok). Z uvedeného podľa podávateľa pripomienok vyplýva, že prihlasovateľ nebol oprávnený podať prihlášku zverejneného označenia sám ako fyzická osoba.

Konanie prihlasovateľa opísal podávateľ pripomienok ako snahu o získanie zápisu zverejneného označenia ako ochrannej známky, hoci právami k tomuto označeniu disponuje spoločnosť, ktorej sú prihlasovateľ aj podávateľ pripomienok konateľmi. Konanie prihlasovateľa je podľa názoru podávateľa pripomienok podvodné, poškodzujúce práva spoločnosti BEERPUB s. r. o. a zároveň podávateľa pripomienok ako druhého spoločníka a konateľa tejto spoločnosti. Z uvedeného podľa podávateľa pripomienok vyplýva, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere.

Podávateľ pripomienok tiež uviedol, že prihlasovateľ začal vyrábať a predávať pivo prostredníctvom inej spoločnosti, ktorej je jediným spoločníkom, a bez súhlasu podávateľa pripomienok prevzal označenie „ŽIL VERNE“.

Podávateľ pripomienok predložil spolu s odôvodnením podaných pripomienok aj dôkazné materiály na podporu svojich tvrdení. V závere podania uviedol, že prihlasovateľ koná v rozpore s dobrou vierou, keďže

podal prihlášku zverejneného označenia ako fyzická osoba a bez súhlasu Martina M. prevzal označenie „ŽIL VERNE“ na označovanie piva vyrábaného samostatne.

Listom úradu z 21.2.2018 bola kópia podania pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste doručenom 2.5.2018.

Prihlasovateľ v úvode svojho vyjadrenia konštatoval, že podávateľ pripomienok ako päťdesiatpercentný spoločník obchodnej spoločnosti BEERPUB s. r. o. nie je oprávnený vyjadrovať sa ku skutočnostiam v mene obchodnej spoločnosti BEERPUB s. r. o., v mene ktorej konajú vždy obaja konatelia spoločne.

Podľa prihlasovateľa nie je podávateľ pripomienok oprávnený ani vyhlásiť za obchodnú spoločnosť BEERPUB s. r. o., že označenie „ŽIL VERNE“ bolo vytvorené výlučne pre túto spoločnosť.

Ak podávateľ pripomienok tvrdí, že zabezpečoval komunikáciu pri objednávke na vytvorenie loga „ŽIL VERNE“, prihlasovateľ uviedol, že požaduje preukázanie splnomocnenia oprávňujúceho ho na toto konanie.

Podľa názoru prihlasovateľa podávateľ pripomienok nepreukázal, že označenie „ŽIL VERNE“ patrí spoločnosti BEERPUB s. r. o. Preukázané bolo, že zverejnené označenie bolo používané na účtovných dokladoch tejto obchodnej spoločnosti.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že spoločnosť UNITY MEDIA s. r. o. previedla všetky majetkové práva na slovné označenie „ŽIL VERNE“ na prihlasovateľa, a to zmluvou, ktorú prihlasovateľ predložil úradu spolu s vyjadrením k pripomienkam.

Na základe uvedených skutočností je podľa prihlasovateľa nepochybné, že autorské a majetkové práva vrátane práva na užívanie slovného označenia „ŽIL VERNE“ prináležia prihlasovateľovi.

Prihlasovateľ ukončil svoje vyjadrenie konštatovaním, že tvrdenia podávateľa pripomienok sa nezakladajú na pravde, sú nepodložené a neopodstatnené.

Dňa 13.8.2018 úrad zaslal prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia pripomienok, o ktorom súčasne informoval aj podávateľa pripomienok (podávateľ pripomienok si informáciu o posúdení pripomienok na pošte neprevzal v odbernej lehote). Prihlasovateľ sa k uvedenej správe vyjadril listom doručeným úradu 25.10.2018.

Vyjadrenie prihlasovateľa z 25.10.2018 neobsahuje žiaden nový argument či konštatovanie v porovnaní s vyjadrením prihlasovateľa, ktoré bolo doručené úradu 2.5.2018 a ktorým sa úrad detailne zaoberal v správe o výsledku posúdenia pripomienok z 13.8.2018.

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 6.2.2018 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 slovného zverejneného označenia „ŽIL VERNE“, číslo spisu POZ 2249-2017, bola podaná 21.9.2017 prihlasovateľom Jurajom Kóšom, Veterná 1609, 900 41 Rovinka, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., Podpriehradná 3, 821 07 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 4.12.2017 pre tovary a služby v triedach 1, 2, 7, 16, 21, 30, 31 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že podávateľom pripomienok je Martin M., Bratislava.

Podávateľ pripomienok podal 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.

Úrad v správe o výsledku posúdenia pripomienok odoslanej prihlasovateľovi 13.8.2018 uviedol, že podávateľ pripomienok poukázal na vytvorenie a používanie označenia „ŽIL VERNE“ spoločnosťou BEERPUB s. r. o., ktorej je konateľom. Druhým konateľom uvedenej obchodnej spoločnosti je prihlasovateľ – pán Juraj Kóša, pričom obaja konatelia konajú za spoločnosť vždy spoločne. Podávateľ pripomienok odôvodnil ich podanie tým, že podaním prihlášky zverejneného označenia dochádza k neoprávnenému zásahu do práv spoločnosti BEERPUB s. r. o. a aj jedného z jej konateľov – podávateľa pripomienok, a tým k poškodeniu ich záujmov.

Podávateľ pripomienok na podporu svojich tvrdení predložil výpis z obchodného registra spoločnosti BEERPUB s. r. o. preukazujúci, že pán M. a pán Kóša sú spoločníkmi a konateľmi uvedenej spoločnosti a konajú v jej mene vždy spoločne. Predložené boli aj fotografie dokladov účtovnej uzávierky z 19.4.2017 a

14.6.2017 obsahujúce označenie  a aj údaje o spoločnosti BEERPUB s. r. o. Ukážky obchodnej e-mailovej korešpondencie medzi pánom M. a tvorcom loga „ŽIL VERNE“ sú datované 9.2.2016, 12.2.2016, 15.2.2016 a 18.2.2016 a doplnené prílohami, ktoré tvoria ukážky rôznych variantov navrhovaného loga a potlače na poháre.

Prihlasovateľ zhodnotil podané pripomienky ako nepodložené a neopodstatnené. Poukázal predovšetkým na to, že v mene spoločnosti BEERPUB s. r. o. môžu konať len obaja konatelia spoločne, preto vyjadrenie podávateľa pripomienok o výhradnom používaní označenia „ŽIL VERNE“ touto spoločnosťou posúdil ako neoprávnené. Podľa vyjadrenia prihlasovateľa patria všetky práva na používanie slovného označenia „ŽIL VERNE“ len prihlasovateľovi, keďže to preukazuje zmluva uzavretá medzi ním a spoločnosťou UNITY MEDIA s. r. o.

Podľa prihlasovateľom predloženej kópie zmluvy o vytvorení diela na objednávku, uzavretej 10.12.2015 medzi autorom UNITY MEDIA s. r. o. a objednávateľom Jurajom Kóšom (prihlasovateľ), sa autor zaviazal vytvoriť dielo spočívajúce v zobrazení slovného označenia „ŽIL VERNE“, ktoré bude ponúknuté objednávateľovi v podobe viacerých návrhov. Predmetnou zmluvou autor udelil súhlas na zverejnenie, úpravy a spracovanie diela objednávateľom a tiež na uvádzanie diela na verejnosť pod menom objednávateľa. Autor udelil objednávateľovi súhlas aj na postúpenie majetkových autorských práv tretej osobe bez obmedzenia. Autorom bola zároveň udelená licencia pre všetky spôsoby využitia diela objednávateľom s možnosťou udeliť sublicenciu tretím osobám v plnom alebo čiastočnom rozsahu v neobmedzenom počte.

Uvedená zmluva nebola doplnená ďalšími dokladmi, ktoré by preukazovali napríklad podobu vyhotoveného autorského diela. Preukázané nebolo ani použitie autorského diela samotným prihlasovateľom.

Z vyjadrení oboch strán a analýzy dokladov, ktoré predložil podávateľ pripomienok aj prihlasovateľ, vyplýva, že pripomienky podané pánom M. sú opodstatnené. Napriek tvrdeniam prihlasovateľa o neoprávnených vyhláseniach podávateľa pripomienok, je nutné uviesť, že pripomienky proti zápisu ochrannej známky do registra môže v súlade so zákonom o ochranných známkach podať ktokoľvek. Predmetné pripomienky neboli podané neoprávnene, podávateľom pripomienok je pán M., ktorý odôvodnil ich podanie okrem zásahu do práv spoločnosti BEERPUB s. r. o. aj zásahom do jeho práv a poškodzovaním okrem záujmov spoločnosti aj jeho záujmov.

Zmluva o vytvorení diela na objednávku, predložená prihlasovateľom, je z 10. decembra 2015 a obchodná korešpondencia, predložená podávateľom pripomienok a týkajúca sa vypracovania návrhu loga „ŽIL VERNE“, je z februára 2016. Spoločnosť BEERPUB s. r. o. bola zapísaná do obchodného registra 13.4.2016 a podľa výpisu z obchodného registra je zrejmé, že spoločenská zmluva bola uzavretá 21.12.2015. Predložené doklady poukazujú na aktivity budúcich konateľov spoločnosti (obdobie medzi 10.12.2015 a februárom 2016) a možno z nich usudzovať, že boli prejavom spoločnej snahy o vytvorenie loga, ktoré mienili používať v spoločnosti, ktorú v tom čase ešte len spoločne zakladali. Podávateľom pripomienok predložené doklady - účtovné uzávierky z 19.4.2017 a 14.6.2017 potvrdzujú, že sa tak stalo, čo svojím vyjadrením potvrdil aj samotný prihlasovateľ a žiadnym spôsobom neargumentoval, že by išlo o neoprávnené použitie diela, ku ktorému všetky práva prináležia len jemu. K používaniu označenia „ŽIL VERNE“ spoločnosťou BEERPUB s. r. o. teda dochádzalo s vedomím prihlasovateľa.

Zo všetkých uvedených skutočností možno usúdiť, že spoločnosť BEERPUB s. r. o. používala označenie „ŽIL VERNE“ v mierne upravenej grafickej podobe minimálne od apríla 2017, čiže v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia (21.9.2017). Prihlasovateľ nežiadal v období pred vytvorením uvedenej spoločnosti o zápis označenia do registra ochranných známk, hoci podľa jeho vyjadrení toto označenie vlastní a svoje právo odôvodňuje zmluvou o vytvorení diela na objednávku z 10.12.2015. Rozhodol sa však podať prihlášku zverejneného označenia až 21.9.2017, teda v čase, keď mal vedomosť o tom, že označenie je používané a na trhu aktívne využívané spoločnosťou, ktorú spolu s podávateľom pripomienok založili, a navyše o zápis označenia do registra ochranných známk nepožiadal spolu s podávateľom pripomienok ako spolukonateľom a spoločníkom spoločnosti BEERPUB s. r. o., rovnako ako ani v mene samotnej spoločnosti.

Prihlasovateľ svoje konanie nevysvetlil, pričom je zrejmé, že medzi cieľom, ktorý vyplýva z jeho podania prihlášky zverejneného označenia na zápis ako ochrannej známky, a naplnením základnej funkcie ochrannej známky, t. j. zaručiť spotrebiteľovi totožnosť pôvodu daného výrobku alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť tento výrobok alebo službu od výrobkov a služieb iného subjektu, vzniká rozpor. Keďže spotrebiteľia sa stretli na trhu s označením „ŽIL VERNE“ používaným spoločnosťou BEERPUB s. r. o., zápisom tohto označenia pre pána Kóšu by došlo k popretiu spôsobilosti odlíšiť takouto ochrannou známkou pôvod výrobkov a služieb.

Konanie prihlasovateľa jednoznačne vedie k záveru, že ide o konanie v rozpore s uznávanými normami čestného a etického konania, možno ho vnímať ako konanie špekulatívne, ktorého zámerom je bránenie v ďalšom používaní označenia „ŽIL VERNE“ spoločnosťou BEERPUB s. r. o., čím sa stáva poškodenie záujmov a vznik ujmy jednému z jej konateľov - podávateľovi pripomienok - 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 podávateľa pripomienok,

že prihlasovateľ si zvolil pre svoje tovary a služby označenie, ktorého používaním by mohlo byť nečestným spôsobom využité označenie používané spoločnosťou BEERPUB s. r. o., pričom nemožno vylúčiť ujmu spôsobenú podávateľovi pripomienok.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu prihlášky zverejneného označenia vyplýva, že pripomienky proti zápisu označenia „ŽIL VERNE“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2249-2017, sú v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach dôvodné a zverejnené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov. 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:

Advokátska kancelária
Mgr. Rastislav Munk, PhD.
Podpriehradná 3
821 07 Bratislava