



Banská Bystrica 9. 9. 2019

POZ 467-2018/N-84-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Stanislava Potroka, Veterná 146/9, 900 46 Most pri Bratislave (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **BABENO** do registra ochranných známk, prihláseného 23.2.2018 prihlasovateľkou Mgr. Zuzanou Rybanskou, Čsl. parašutistov 5, 831 03 Bratislava, zastúpenou spoločnosťou JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Panenská 5, 811 03 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľka“) pod číslom spisu POZ 467-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **BABENO** do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 467-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.11.2018 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu porušenia jeho autorských práv k označeniu, ktoré bolo prihlásené prihláškou ochrannej známky POZ 467-2018.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že pri zakladaní spoločnosti Babeno s. r. o. 9.2.2017 posielal mailom návrh loga „BABENO“ obom budúcim konateľkám Mgr. Zuzane Rybanskej a Silvii Potrokovej. Podľa namietateľa nechala prihlasovateľka jeden z jeho návrhov graficky upraviť p. Mečiarovi z ateliéru Alla s. r. o. a z doloženého emailu jasne vidieť, že z návrhu namietateľa zmenil len sklon písma, zachoval farebnú postupnosť písmen a na konci slova BABENO vymenil obrázok cumlíka. Neskôr zmenil farebnú postupnosť písma a znova vymenil obrázok cumlíka na konci loga, čím dosiahol aktuálnu podobu, ktorú si chce ako ochrannú známku zaregistrovať prihlasovateľka.

Podľa namietateľa je zrejmé, že aktuálne logo vychádza z jeho návrhu a prihlasovateľka naň nemá žiadny právny nárok, pretože jej nedal žiadny písomný ani slovný súhlas.

Z uvedeného dôvodu namietateľ navrhol, aby bolo pozastavené konanie o zápise ochrannej známky **BABENO**, POZ 467-2018, do registra úradu a tiež, aby bol vykonaný prevod, alebo prechod práv k uvedenej ochrannej známke z prihlasovateľky na nového majiteľa-navrhovateľa, pretože podľa namietateľa si prihlasovateľka privlastnila uvedenú ochrannú známku protiprávne.

Listom úradu z 15.1.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka v odpovedi na námietky uviedla, že podľa nej sú námietky nedôvodné, pretože namietateľ nie je autorom zverejneného označenia a nemá k navrhovanému zápisu do registra ochranných známk žiadne práva.

Prihlasovateľka ďalej uviedla, že s manželkou namietateľa 21.2.2017 založili obchodnú spoločnosť Babeno s. r. o., pričom pri založení spoločnosti sa riešil názov aj logo spoločnosti, s ktorým pomáhal pán Ing. Arch. Ivor Mečiar, čo preukazuje aj e-mailová komunikácia predložená namietateľom. Podľa vyjadrenia prihlasovateľky sa namietateľ procesu založenia spoločnosti zúčastnil len ako manžel druhej spoločníčky, avšak bez akéhokoľvek podieľania sa na zakladaní spoločnosti, tvorbe názvu a loga. Namietateľ teda nemal v spoločnosti Babeno s. r. o. žiadne práva, nebol spoločníkom, konateľom, nevytvoril názov a ani logo a ani sa na jeho vytvorení nepodieľal.

Prihlasovateľka tiež uviedla, že 30.7.2018 previedla svoj 50%-ný obchodný podiel v spoločnosti na druhú spoločníčku – manželku namietateľa, ktorá sa stala jedinou spoločníčkou spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 13.7.2018, ktoré predchádzalo samotnému prevodu obchodného podielu, boli okrem súhlasu s prevodom prijaté aj rozhodnutia, ktoré sa týkali práv k názvu a k logu „BABENO“. Podľa prihlasovateľky sa s druhou spoločníčkou Silviou Potrokovou (manželkou namietateľa) v rámci odplaty za prevod obchodného podielu prihlasovateľky dohodli na tom, že názov aj logo „BABENO“ bude oprávnená používať výlučne prihlasovateľka (pozri bod č. 6, uznesenie č. 5, zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia), a preto došlo spolu s prevodom obchodného podielu (od 31.7.2018) aj k zmene obchodného mena spoločnosti z Babeno s. r. o. na BB Raptor, s. r. o. (príloha: zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti z 13.7.2018).

Podľa prihlasovateľky celé vyrovnanie v spoločnosti sa uskutočnilo podľa dohody obidvoch spoločníčok (bolo zmenené obchodné meno, boli odstránené z prevádzky predajne všetky reklamné označenia s logom „BABENO“, prihlasovateľke boli odovzdané všetky reklamné materiály s logom „BABENO“, spoločnosť ich prestala používať, ako aj všetky marketingové kanály, v ktorých spoločnosť vystupovala pod daným označením).


Prihlasovateľka upozornila na to, že počas celého obdobia trvania spoločného podnikania prihlasovateľky a manželky namietateľa nevzniesol namietateľ žiadne právne nároky k logu spoločnosti a nenamietal, že používaním označenia „BABENO“ spoločnosťou by mohli byť dotknuté jeho práva k autorskému dielu. Podľa prihlasovateľky sa namietateľ označil za autora loga „BABENO“ a začal pociťovať ohrozenie svojich práv k označeniu až potom, ako prihlasovateľka prestala byť spoločníčkou manželky namietateľa a došlo k ich vzájomnému vyrovnaniu, vrátane úprav vzťahov k názvu a k logu „BABENO“, ktorých výlučnou užívateľkou sa na základe dohody stala prihlasovateľka.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľka navrhla, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. i) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 467-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.2.2018 prihlasovateľkou Mgr. Zuzanou Rybanskou, Čsl. parašutistov 5, 831 03 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2018 pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z ustanovenia § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je zrejmé, že podmienkou úspešného uplatnenia podaných námietok z uvedeného dôvodu je preukázanie

oprávnenia na uplatnenie práv k autorskému dielu, ako aj predloženie dokladov svedčiacich o vytvorení diela pred podaním prihlášky.

Pred dňom podania zverejneného označenia, teda v čase predpokladaného vzniku diela bol v súvislosti s posudzovaním vzniku autorských diel účinný zákon č. 185/2015 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“). V zmysle § 13 ods. 1 autorského zákona je autorom fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Podľa § 16 autorského zákona právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok skutočnosťou, že aktuálne logo (zverejnené označenie) vychádza z jeho návrhu a prihlasovateľka nedostala od neho žiadny súhlas s tým, aby použila jeho návrh loga na prihlásenie ochrannej známky.

Namietateľ v námietkach doložil ako dôkaz vytvorenia autorského diela – loga dva maily z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (z 9.2.2017 a zo 7.3.2017) z komunikácie medzi namietateľom a prihlasovateľkou a tiež pánom Ivorom Mečiarom. Súčasťou mailov boli aj prílohy s nákresem lôg, ktoré mali neskôr podľa namietateľa slúžiť ako podklad na prihlásenie ochrannej známky prihlasovateľkou.

Súčasne prihlasovateľka vo svojom vyjadrení predložila zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti z 13.7.2018 (konaného po podaní dotknutej prihlášky ochrannej známky), podľa ktorej došlo k vzájomnému vyrovnaniu prihlasovateľky s manželkou namietateľa, súčasťou ktorého bola aj úprava práv k logu spoločnosti.

Ako už bolo uvedené, pri podaní námietok z dôvodu zásahu do autorského práva je potrebné, aby osoba podávajúca námietky prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala existenciu dotknutého autorského diela, oprávnenie na uplatnenie autorských práv, vytvorenie tohto autorského diela pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a uviedla spôsob, ako by mohli byť práva k tomuto autorskému dielu použitím zverejneného označenia dotknuté. Namietateľ v odôvodnení svojich námietok len uviedol, že súčasné logo – zverejnené označenie „vychádza“ z jeho návrhu, pričom z podaných mailových komunikácií nie je zrejмый rozsah jeho autorstva, keďže ako uvádza prihlasovateľka a aj sám namietateľ, samotné logo graficky upravoval, dotváral Ing. Arch. Ivor Mečiar, dokonca prihlasovateľka tvrdí, že už prvotný návrh bol výtvorom Ing. Arch. Ivora Mečiara a nie výtvorom namietateľa.

Vo vzťahu k uvedeným tvrdeniam je nutné uviesť, že z namietateľom predložených dôkazných prostriedkov nie je pritom jednoznačne zrejмый, autorstvo koho a v konečnom dôsledku aj vznik akého konkrétneho autorského diela sa preukazuje. Ide o krátke maily s odkazmi a s prílohami, ktoré nie je možné jednoznačne identifikovať. Namietateľ nepredložil žiadnu zmluvu, ani dohodu, podľa ktorej mal logo (autorské dielo) vytvoriť, s požiadavkami na dané dielo a s podmienkami odmeny a prípadného ďalšieho nakladania s vytvoreným autorským dielom. Z predložených dokladov nie je ani možné určiť previazanosť na konkrétneho autora (namietateľ, resp. Ing. Arch. Ivor Mečiar) a ani konkrétne dielo, keďže prílohu tvorí niekoľko vyobrazení lôg.

Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že neboli naplnené podmienky na uplatnenie práv k nejakému autorskému dielu, ani nebolo preukázané oprávnenie namietateľa dožadovať sa zamietnutia prihlášky ochrannej známky na základe autorského diela podľa ustanovenia § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ v podaní námietok tiež žiadal, aby úrad vykonal prevod, alebo prechod práv k uvedenej ochrannej známke z prihlasovateľky na nového majiteľa (na namietateľa), pretože podľa namietateľa si prihlasovateľka privlastnila uvedenú ochrannú známku protiprávne.

K uvedenému je nutné uviesť, že podľa § 7a zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa za majiteľa ochrannej známky považuje právnická alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri, ak súd nerozhodne inak.

Prevod ochrannej známky môže úrad vykonať len na základe zmluvy o prevode ochrannej známky, ktorá musí mať písomnú formu, inak je neplatná (§ 17 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov).

Prechod ochrannej známky môže úrad vykonať podľa § 18 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Občianskeho zákonníka, prípadne zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

V predmetnom konaní však namietateľ žiadne z uvedených podmienok na prevod alebo prechod práv z ochrannej známky, resp. zmenu majiteľa (prihlasovateľa) nenaplnil a požadované doklady nepredložil.

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 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:

Stanislav Potrok
Veterná 146
900 46 Most pri Bratislave

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Panenská 5
811 03 Bratislava-Staré Mesto