



Banská Bystrica 13. 8. 2020
POZ 1578-2019/N-100-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TJ STAVBÁR Nitra, Tr. A. Hlinku 55, 949 01 Nitra (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „DISKOKILOMETER“ do registra ochranných známk, prihláseného 18.7.2019 prihlasovateľom Čakanka, n. o., Majakovského ulica č. 12, 949 01 Nitra, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Petrom Koscelanským, Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1578-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2019, 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 „DISKOKILOMETER“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1578-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.10.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaných námietkach uviedol, že mu bol doručený list úradu „Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky ochrannej známky“, na základe ktorého podal námietky. Poukázal na to, že 2.7.2019 na úrade podal žiadosť o zápis ochrannej známky „DISKOKILOMETER“. Namietateľ ďalej konštatoval, že športové podujatie s názvom „DISKOKILOMETER“ vzniklo v roku 1981, má už 39. výročie a od prvého ročníka ho organizoval namietateľ na svojom atletickom štadióne. Na jeho organizácii sa podieľali členovia a tréneri namietateľa, medzi inými aj p. Milan Č., ktorý v mene prihlasovateľa podal prihlášku zverejneného označenia. Namietateľ uviedol, že p. Č. bol v rokoch 1981 až 1989 jeho členom, v roku 1989 bol rozhodnutím súdu vyhostený zo štátneho zväzku ČSSR, vylúčený z členstva namietateľa a organizácia pretekov prebiehala od tohto dátumu bez jeho účasti. Uviedol, že p. Č. od tohto obdobia žije v zahraničí.

Podľa namietateľa p. Č. v rokoch 1991-1992 požiadal, aby mu bolo umožnené pridať sa k spoločnej organizácii pretekov, na čo dostal kladnú odpoveď, avšak nikdy sa opätovne nestal členom namietateľa. Preteky s názvom „DISKOKILOMETER“ boli až do roku 2009 organizované výlučne pod hlavičkou namietateľa, k čomu namietateľ predložil vzorku bulletinov z rokov 1995, 1997 a 1999 vydaných pri príležitosti tohto podujatia.

Namietateľ uviedol, že v roku 2008 p. Č. zaregistroval neziskovú organizáciu Čakanka (prihlasovateľ), zameranú na prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt. V roku 2010 prihlasovateľ požiadal namietateľa o možnosť spolupráce jeho neziskovej organizácie s namietateľom na uvedenom podujatí. Namietateľ predložil vzorku bulletinov z rokov 2012, 2015 a 2018, z ktorých vyplýva spoločná spolupráca prihlasovateľa a namietateľa na organizácii podujatia a uviedol, že napriek ich spolupráci sa v rokoch 2010 a 2011 podobný materiál netlačil. Podľa namietateľa z priložených materiálov vyplýva, že organizátorom podujatia je namietateľ, pričom prihlasovateľ - Čakanka n. o. je spolupracujúca organizácia. Zdôraznil, že miestom konania podujatia bol atletický štadión, ktorý je jeho výlučným majetkom. Namietateľ konštatoval, že do roku 2018 bolo podujatie maximálne úspešné, prebiehalo podľa dohody s prihlasovateľom, a to

i napriek tomu, že p. Č. nepôsobí a nežije na území Slovenskej republiky. Namietateľ v roku 2019 organizoval 39. ročník podujatia „DISKOKILOMETER“ samostatne a v tradičnom termíne v stredu, p. Č. ani žiadny zástupca prihlasovateľa sa neozval a neprejavil záujem o spoluprácu pri organizácii podujatia. Namietateľ uviedol, že zistil, že p. Č. zorganizoval preteky mimo štadióna namietateľa samostatne a nazval ich rovnakým názvom. Namietateľ zopakoval, že v roku 2019 sa konal 39. ročník bežeckého podujatia „DISKOKILOMETER“ ktoré založil namietateľ a organizoval všetky ročníky. Konštatoval, že p. Č. spoluorganizoval podujatie ako člen namietateľa len do roku 1988, potom už nikdy nebol členom a nezisková organizácia Čakanka vznikla v roku 2008, pričom na organizácii podujatia sa spolupodieľala jedinou osobou p. Č., len od roku 2010 do roku 2018.

Namietateľ uviedol, že je v zmysle zákona č. 440/2018 Z. z. registrovaný v SAZ, jeho členovia, ktorí sa podieľajú na organizácii pretekov, sú registrovaní ako športoví odborníci v SAZ. Podotkol, že Čakanka, n. o. nie je registrovaný člen SAZ, nemá autorizovaných športových odborníkov. Namietateľ uviedol, že všetky zákonné opatrenia súvisiace s organizovaním verejných športových podujatí a dodržiavaním pravidiel nad regulárnosťou pretekov zabezpečoval namietateľ. Na základe uvedeného namietateľ požiadal, aby úrad vyhovel žiadosti namietateľa a zapísal ochrannú známku v rozsahu tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 41 v jeho prospech.

Namietateľ bol listom úradu z 29.10.2019 vyzvaný na upresnenie zákonného ustanovenia, o ktoré sa jeho námietky opierajú, keďže to z odôvodnenia jeho námietok nebolo zrejmé.

Namietateľ podaním doručeným úradu 27.11.2019 doplnil podanie námietok v zákonnej 3 mesačnej lehote na podanie námietok. V doplnení uviedol, že na základe žiadosti o zápis ochrannej známky do registra POZ 1455-2019 podal námietku a žiadal úrad, aby vyhovel jeho žiadosti ako tradičnému organizátorovi bežeckého podujatia „DISKOKILOMETER“ a zapísal prihlášku ochrannej známky POZ 1455-2019 v jeho prospech. Ďalej uviedol, že ako oprávnená osoba v zmysle § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov žiada o zápis ochrannej známky podanej 2.7.2019, pretože uvedeným zápisom chráni dobré meno organizácie a podujatia, ide o prvú ochrannú známku doposiaľ nezapísaného označenia - názvu bežeckého podujatia. Namietateľ uviedol, že podáva námietku proti zápisu zverejneného označenia v zmysle § 7 písm. c), písm. d) a písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Namietateľ na odôvodnenie námietok podľa § 7 písm. c), d) a f) citovaného zákona uviedol, že je užívateľom doposiaľ nezapísanej všeobecne známej známky ako organizátor bežeckého podujatia „DISKOKILOMETER“, ktoré sa konalo už 39 krát na území Slovenskej republiky a zároveň je už 39 rokov užívateľom nezapísaného označenia v obchodnom styku.

Listom úradu z 3.1.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 9.3.2020 navrhol, aby úrad námietky v plnom rozsahu zamietol. Vo vyjadrení poprel, že namietateľ je užívateľom všeobecne známej známky, pretože ju nikdy nepoužíval a od roku 1981 až doteraz sa na tomto názve priživoval. Uviedol, že toto podujatie bolo síce organizované v priestoroch atletického štadióna namietateľa, avšak za celých 39 rokov sa namietateľ okrem poskytnutia priestorov na organizácii podujatia nijako nepodieľal. Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ neposkytol ceny pre súťažiacich, finančne neprispel k organizácii podujatia, nepričinil sa fyzickou prácou na jeho príprave a ani personálne sa na podujatí nezúčastňoval.

Prihlasovateľ uviedol pochybnosť, či namietateľ je oprávnenou osobou na podanie námietok podľa § 7 zákona o ochranných známkach, pretože sa označuje za užívateľa všeobecne známej známky, pričom poukázal na znenie ustanovenia § 3 písm. c) zákona o ochranných známkach a jeho výklad. Prihlasovateľ konštatoval, že názov podujatia „DISKOKILOMETER“ bol od začiatku od roku 1981 vnímaný ako aktivita fyzických osôb na čele so zakladateľom Čakanky n. o., t. j. prihlasovateľom, p. Milanom Č. Podľa prihlasovateľa bolo všeobecne známe, že športovci prišli na túto akciu, lebo ju organizoval p. Č. a za bývalého režimu bola táto akcia považovaná za prejav protispoločenského a protisocialistického konania, ktorej organizátor, p. Č., bol známy ako osoba, ktorá sa nestotožňovala so socialistickým režimom. Prihlasovateľ uviedol, že podujatie organizátori za socializmu vnímali ako vzdor voči totalite a v tomto období namietateľ okrem poskytnutia štadióna s týmto podujatím nemal nič spoločné. Prihlasovateľ uviedol, že hoci namietateľ poukázal na to, že je športovou organizáciou registrovanou na SAZ a podujatie organizovali jeho školení rozhodcovia, ktorí garantovali dodržiavanie predpisov atletických pretekov,

podujatie „DISKOKILOMETER“ založila skupina priateľov ako privátnu záležitosť, pravidlá atletiky boli implementované do usporiadania všetkých ročníkov podujatia a dokonca zahŕňajú aj behy pre úplne malé deti (symbolických 81 m behu, ktoré prihlasovateľ uviedol vo svojich pripomienkach z 28.8.2019). Prihlasovateľ zdôraznil, že podujatie „DISKOKILOMETER“ funguje dlhé roky bez problémov, čo je výsledkom práce a osobnej obetavosti organizátorov a poukázal na dokumentáciu z 28.8.2019.

Prihlasovateľ konštatoval, že argumenty namietateľa voči osobe p. Č. sú vymyslené a urážlivé. Uviedol, že p. Č. bol v máji 1989 zbavený občianstva, ale napriek tomu 28.6.1989 organizoval 9. ročník „DISKOKILOMETER“, v októbri 1989 odišiel do Rakúska, ale rakúske občianstvo neprijal. Poukázal na to, že 19.7.1990 mu Ministerstvo vnútra SR vrátilo štátne občianstvo, pričom na preukázanie uvedených skutočností predložil doklady týkajúce sa p. Milana Č., a to jeho „Cestovní průkaz totožnosti“ bez štátnej príslušnosti, vydaný 26.9.1989, oprávňujúci ho na vycestovanie do USA na trvalo, „Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej socialistickej republiky“ z 15.9.1989 a „Listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky“ z 19.7.1990, podľa ktorej bol jeho trvalý pobyt v Rakúsku.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že pre podujatie sú typické elektrické lampy spolu so 400 m dlhým elektrickým káblom, ktorý je vo vlastníctve prihlasovateľa a každý rok ich rozostavuje okolo atletickej dráhy, pretože podujatie sa uskutočňuje vo večerných hodinách. Poukázal na to, že namietateľ sa nikdy nepričinil k rozostavaniu uvedených lúčov, ktoré sú pre toto podujatie typické. Prihlasovateľ konštatoval, že dôvody sporu ohľadne 39. ročníka podujatia opísal v pripomienkach, ktoré podal na úrad 28.8.2019. Prihlasovateľ uviedol, že zorganizoval posledný ročník „DISKOKILOMETER“ v stredu 26.6.2019, ktorá je typickým dňom pre organizáciu tohto podujatia, avšak na inom štadióne. Konštatoval, že mal niekoľko mesiacov vypracované materiály k tomuto podujatiu, avšak namietateľ, ktorý mu chcel urobiť napriek, zorganizoval „DISKOKILOMETER“ narýchlo v utorok 25.6.2019, t. j. len jeden deň predtým, pričom namietateľ zorganizoval prvýkrát toto podujatie bez typických lúčov a osvetlenia, pretekári boli zmätení, pretože hľadali osobnosť podujatia p. Č. Následne si namietateľ 2.7.2019 podal žiadosť o zápis ochrannej známky.

K vyjadreniu priložil aj prehlásenie p. Milana Č., v ktorom sú uvedené informácie o podujatí „DISKOKILOMETER“, založenom p. Č. a jeho priateľmi, kolegami, ktorých cieľom bolo vymyslieť netradičnú a atraktívnu súťaž, ktorá sa mala konať po 20:00 hod., kedy bežci môžu dosiahnuť osobné rekordy. Uvádza sa v ňom, že pre 1. ročník boli zakúpené petrolejové lampy, ktoré boli rozmiestnené po vnútornej strane 400 m dráhy, zavesené na 2 m tyče od zástav, od 3. ročníka sa na podujatí používalo elektrické osvetlenie, ktoré sa inštalovalo pred každým ročníkom súťaže. Ceny pre víťazov boli počas 1. až 12. ročníka podujatia gramofónové platne z USA, ktoré posielal z USA Ing. A., bývalý atlét, postupne sa prechádzalo na CD a DVD, v rokoch 1994 - 2007 víťazi dostávali medaily vyrobené v Kremnici, od roku 2008 aj knihy – od vzniku Čakanky n. o., v roku 2019 kresby a od 1. ročníka čokolády z Rakúska. Od 1. ročníka sa odovzdávajú pretekárom pamätné listy, od 3. ročníka sa vydával bulletin. Podujatie sa konalo ako súčasť Atletických stried, prvých 11. ročníkov sa uskutočnilo v stredu (1981-1991), ďalšie ročníky v rokoch 1992-2014 v sobotu a od 2015-2019 opäť v stredu. Poukázal na knihy „80 rokov atletiky v Nitre 1919-1999“ a „100 rokov Nitrianskej atletiky z roku 2019“ autora Ing. Čutrika. V prehlásení p. Č. uviedol, že namietateľ usporiadaním podujatia „DISKOKILOMETER“ v utorok 25.6.2019 zmiatol pretekárov a zorganizoval ho bez tradičného osvetlenia.

Prihlasovateľ na záver konštatoval, že bol v roku 2008 hlavným organizátorom podujatia „DISKOKILOMETER“ a od tohto roku ho organizoval, preto je podľa neho všeobecne známe, že užívateľom všeobecne známej známky s názvom „DISKOKILOMETER“ je prihlasovateľ. Podľa prihlasovateľa nemá namietateľ právo, aby mu bola pridelená ochranná známka na podujatie „DISKOKILOMETER“ a nie je ani osobou oprávnenou na podanie námietok v zmysle § 7 písm. c), d) a f) zákona o ochranných známkach. Poukázal pritom na opäť na pripomienky, ktoré 28.8.2019 podal voči zápisu prihlášky ochrannej známky POZ 1445-2019 a ku ktorým pripojil všetky podstatné dôkazové materiály.

Na základe všetkých uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby námietky proti zápisu zverejneného označenia boli zamietnuté.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „DISKOKILOMETER“, číslo spisu POZ 1578-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.7.2019 prihlasovateľom Čakanka, n. o., Majakovského ulica č. 12, 949 01 Nitra a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2019 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je užívateľom nezapísanej všeobecne známej známky „DISKOKILOMETER“, t. j. názvu bežeckého podujatia, organizovaného tradične namietateľom už od roku 1981 v areáli jeho atletického štadióna v Nitre. Namietateľ poukázal na to, že od roku 2010 do roku 2018 sa na organizácii podujatia spolupodieľal aj prihlasovateľ, avšak v roku 2019, t. j. 39. ročník, organizoval už samostatne.

Oprávnenou osobou na podanie námietok z týchto dôvodov je užívateľ staršej všeobecne známej známky, ktorá je zhodná alebo podobná s prihláseným označením. Všeobecne známa známka predstavuje označenie, ktoré nezískava ochranu zápisom do registra, ale svojou známosťou v okruhu spotrebiteľov a nadobudnutím všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je teda označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním, pričom požíva v niektorých aspektoch ochranu ako ochranná známka. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre výrobky, či služby svojho vlastníka v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra. Všeobecne známa známka požíva ochranu na území daného štátu od chvíle, keď sa tam stala všeobecne známou. Požiadavka preskúmania času nadobudnutia všeobecnej známosti pramení z princípu práva prednosti, ktorý je uplatnený aj v ustanoveniach § 7 písm. c) a d), z ktorých vyplýva, že predpoklady všeobecnej známosti musia byť splnené pred dňom podania prihlášky kolízneho (mladšieho) označenia, t. j. pred 18.7.2019.

Na uplatnenie práva musí užívateľ všeobecne známej známky preukázať skutočnosť nadobudnutia jej všeobecnej známosti, teda že ním používané označenie sa stalo na území Slovenskej republiky všeobecne známym pred podaním prihlášky zverejneného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, na ktorých je námietka založená, a to v dôsledku jeho intenzívneho používania, ako aj sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie tohto označenia. Z uvedeného vyplýva, že zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej moci. Táto požiadavka je splnená vtedy, ak je označenie používané namietateľom známe podstatnej časti verejnosti, ktorej sú dotknuté tovary alebo služby adresované. V rámci posudzovania všeobecnej známosti označenia úrad zohľadňuje každú skutočnosť, z ktorej sa dá vyvodiť, že známka (označenie) je všeobecne známa, a to najmä stupeň známosti alebo uznania známky v príslušnom segmente verejnosti; trvanie, rozsah a územný dosah akéhokoľvek používania známky; trvanie, rozsah a územný dosah akejkolvek propagácie známky, vrátane reklamy, propagácie a prezentovania výrobkov alebo služieb na veľtrhoch alebo výstavách; trvanie a územný dosah známky v rozsahu, v akom odrážajú používanie alebo uznanie známky; stálosť účinného výkonu práv vyplývajúcich zo známky, najmä rozsah, v akom bola známka uznaná za všeobecne známu príslušnými orgánmi; hodnotu, ktorá sa spája so známkou. V niektorých prípadoch môžu byť relevantné všetky faktory, zatiaľ čo v iných iba niektoré, resp. rozhodnutie môže byť založené na iných faktoroch. Pre posúdenie všeobecnej známosti označenia namietateľa možno za relevantné dôkazne prostriedky považovať tie, ktoré preukázateľne pochádzajú z obdobia pred dňom vzniku

práva prednosti zverejneného označenia, čiže pred dňom 18.7.2019 alebo tie, ktoré sa preukázateľne na toto obdobie vzťahujú.

Okrem preukázania získania všeobecnej známosti označenia musia byť splnené ďalšie podmienky uplatnenia námietok, a to pri námietkach z dôvodu podľa § 7 písm. c) musí byť splnená podmienka zhodnosti označení a zhodnosti tovarov, v prípade § 7 písm. d) musí byť splnená podmienka zhodnosti alebo podobnosti označení a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, pričom na úspešné uplatnenie námietok z týchto dôvodov musia byť splnené kumulatívne všetky podmienky.

Namietateľ na preukázanie splnenia podmienok uplatnených dôvodov predložil nasledovné dôkazné materiály:

- kópiu bulletinu vydaného pri príležitosti konania 15. ročníka podujatia „DISKOKILOMETER“ - behu na 1000 m, ktoré usporiadal AC TJ STAVBÁR, t. j. namietateľ, so súhrnom informácií o podujatí, preteky sa konali na štadióne Chrenová I. Hlinkova 55 (atletický štadión namietateľa) v sobotu večer 8.7.1995, podľa pokynov bolo podujatie určené pre rôzne vekové kategórie - od malých detí vo veku jeden až tri roky, ktoré súťažili v behu na 95 m, odmenou pre nich mala byť čokoláda, ďalšie kategórie bežali podľa veku 200 m, 600 m alebo 1 km, odmena pre prvých troch pretekárov bola LP platňa, všetci pretekári mali poštou dostať „pamätný list“;
- kópie bulletinov vydaných pri príležitosti konania 17. a 19. ročníka podujatia „DISKOKILOMETER“, usporiadaného namietateľom na tom istom mieste v sobotu večer 21.6.1997 a 26.6.1999, podujatie bolo opäť určené pre rôzne vekové kategórie s rozdielom oproti 15. ročníku v dĺžke trati pre najmenších, ktorá bola 81 m, ceny pre pretekárov boli CD, rovnako mal byť pretekárom poštou doručený „pamätný list“;
- kópie bulletinov vydaných pri príležitosti organizovania 32., 35. a 38. ročníka podujatia „DISKOKILOMETER“, usporiadaného prihlasovateľom a namietateľom na tom istom atletickom štadióne namietateľa, v sobotu večer 30.6.2012, s rovnakými informáciami a podmienkami ako ročníky 17. a 19., ceny pre pretekárov tvorili okrem CD aj knihy a DVD, v bulletinoch sú uvedení víťazi prechádzajúcich ročníkov v jednotlivých kategóriách;
- výpis z registra neziskových organizácií, týkajúci sa organizácie Čakanka, n. o., ktorá vznikla 19.3.2008, jej zakladateľmi sú Milan Č. a Katarína Č., ktorá poskytuje tieto všeobecne prospešné služby: *„tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a vydavateľská činnosť v tejto oblasti; vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry“*;
- kópiu bulletinu vydaného pri príležitosti konania 39. ročníka podujatia „DISKOKILOMETER“ organizovaného namietateľom na jeho štadióne v utorok 25.6.2019, s pokynmi, podľa ktorých opäť môžu štartovať bežci v rôznych vekových kategóriách, najmenšie deti v disciplíne 80 m,
- zoznam registrovaných klubov z www.atletika.sk, v ktorom je zaradený aj AC Stavbár Nitra, t. j. namietateľ.

Predložené dôkazy namietateľa sú datované pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. sa vzťahujú k tomuto obdobiu a viažu sa k územiu Slovenskej republiky, konkrétne k mestu Nitra. Z dôkazov namietateľa vyplýva, že v Nitre sa od roku 1981 každoročne až do súčasnosti konalo podujatie s názvom „DISKOKILOMETER“, na tom istom mieste - na štadióne namietateľa, ktorý sa podľa predložených bulletinov od začiatku podieľal na jeho organizácii a navonok vystupoval ako jeho organizátor, resp. spoluorganizátor. Podľa informácií z vyjadrení účastníkov konania bol medzi osobami podieľajúcimi sa na organizácii podujatia aj p. Milan Č., ktorý v tom čase pôsobil u namietateľa. Z dôkazov vyplýva, že p. Milan Č. v roku 2008 založil neziskovú organizáciu, t. j. prihlasovateľa, okrem iného aj s cieľom poskytovania výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Podľa vyjadrenia namietateľa sa od roku 2010 až do roku 2018 prihlasovateľ spolupodieľal na organizácii podujatia „DISKOKILOMETER“ a potvrdzujú to aj predložené bulletiny z rokov 2012, 2015 a 2018. Predložené dôkazy teda preukazujú pravidelné použitie slovného označenia „DISKOKILOMETER“ pred podaním prihlášky zverejneného označenia s ročnou periodicitou od roku 1981. Podujatie bolo v priebehu ročníkov organizované namietateľom, pričom okolnosti zistené z podaní účastníkov poukazujú na to, že v období od roku 1981 až do roku 1989 sa na organizácii podujatia priamo zúčastňoval aj zakladateľ prihlasovateľa p. Č., ktorý bol v tom čase členom namietateľa. Následne ďalšie ročníky boli organizované namietateľom, pričom p. Č., ktorý síce už nebol členom namietateľa, sa približne od roku 1992 pri organizácii podujatia opäť angažoval, resp. sa podieľal na jeho príprave. Neskôr, v čase bezprostredne predchádzajúcom podaniu prihlášky na zverejnené označenie, a to minimálne od roku 2010 až do roku 2018 už bolo podujatie organizované namietateľom spolu s prihlasovateľom. V roku 2019 bolo podujatie organizované dvakrát, v utorok 25.6.2019 namietateľom a nasledujúci deň prihlasovateľom - na inom štadióne v Nitre. Hoci predložené kópie bulletinov nie sú podložené dôkazmi, ktoré by preukazovali ako a či boli distribuované širšej verejnosti, na základe informácií v nich, predovšetkým s prihliadnutím na

zoznam víťazov predchádzajúcich ročníkov, aj na základe vyjadrenia prihlasovateľa, možno dospieť k záveru, že predmetné podujatie sa skutočne od roku 1981 v Nitre pravidelne organizovalo. Z dôkazov však ďalej nie je možné zistiť ostatné nevyhnutné podmienky preukázania nadobudnutia všeobecnej známosti označenia v očiach verejnosti vo vzťahu k namietateľovi a jeho službám, t. j. ako predmetné označenie vnímala príslušná verejnosť, ktorou je v tomto prípade široká laická verejnosť, zaujímajúca sa o šport, ale aj odborná verejnosť z oblasti športu – atletiky, profesionálnych športovcov, trénerov. Z dokladov síce vyplýva pravidelná každoročná frekvencia používania tohto názvu už 39 rokov v súvislosti s organizáciou športového podujatia, avšak nevyplýva z nich rozsah jej propagácie u dotknutej verejnosti, napr. reklamy a prezentovania výrobkov alebo služieb navonok vo vzťahu k dotknutej verejnosti. Predmetné dôkazy nepreukazujú, že označenie „DISKOKILOMETER“ by bolo známe širokej verejnosti, z dôkazov nie je zrejmý napr. celkový počet účastníkov podujatia, návštevnosť podujatia a početnosť divákov, a na ich základe nich nie je možné konštatovať, že názov podujatia „DISKOKILOMETER“ dosiahol potrebný stupeň známosti alebo uznania známky v príslušnom segmente verejnosti, nevyplýva z nich hodnota známky, ktorá sa s ňou spája. Aj keď súdiac podľa bulletinov a vyjadrení účastníkov má toto podujatie v Nitre dlhoročnú tradíciu, z dôkazov nevyplýva, že známost' označenia, pod ktorým boli navonok poskytované služby namietateľa zrejme do roku 2010 samostatne (hoci pri príprave podujatia participoval aj p. Č.), potom už aj služby namietateľa a prihlasovateľa, prekročila hranice mesta Nitra a malo dosah na širokú relevantnú verejnosť na celom území Slovenskej republiky. Nie je tiež možné konštatovať, či si používanie označenia „DISKOKILOMETER“ relevantná verejnosť spájala priamo len s namietateľom, a to s ohľadom na fakt, že na organizácii podujatia sa minimálne od roku 2010 podieľal aj prihlasovateľ. Aj keď namietateľ tvrdil, že prihlasovateľ sa na organizácii podujatia podieľal len ako spolupracujúca organizácia, a že všetky opatrenia súvisiace s organizáciou športového podujatia a dodržiavania pravidiel zabezpečoval on ako registrovaný atletický klub, z dôkazov takáto skutočnosť nevyplýva.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov je potrebné konštatovať, že namietateľ v konaní nepredložil dôkazy preukazujúce používanie a propagáciu označenia „DISKOKILOMETER“ takej kvality a intenzity na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky v rozhodujúcom období, t. j. pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, v súvislosti s tovarmi a službami namietateľa, na základe ktorého by bolo možné konštatovať, že sa toto označenie stalo na Slovensku všeobecne známym pre tovary a služby namietateľa.

Vzhľadom na to, že nebola splnená jedna z podmienok úspešného uplatnenia § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach, t. j. že namietateľ nepreukázal, že je užívateľom všeobecne známej známky, nie je nutné preskúmať splnenie ďalších podmienok, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedených zákonných ustanovení.

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Namietateľ k tomuto dôvodu uviedol, že je užívateľom nezapísaného označenia „DISKOKILOMETER“, t. j. názvu športového podujatia, ktorý organizuje už 39 rokov, od roku 1981 v areáli svojho atletického štadióna v Nitre ako hlavný organizátor. Namietateľ poukázal na to, že od roku 2010 do roku 2018, teda 9 ročníkov, sa na organizácii podujatia spolupodieľal aj prihlasovateľ, avšak v roku 2019, t. j. 39. ročník, ho už organizoval samostatne.

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah, a ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia

môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu

Namietateľ na preukázanie používania nezapísaného označenia predložil dôkazy, ktoré už boli opísané a zhodnotené v predchádzajúcej časti. Vyplývalo z nich, že podujatie s názvom „DISKOKILOMETER“ sa prvýkrát konalo v roku 1981, potom pravidelne každý rok až do súčasnosti v Nitre v areáli atletického štadiónu namietateľa. Podľa dôkazov možno usúdiť, že navonok vo vzťahu k verejnosti ako organizátor podujatia vystupoval namietateľ od roku 1981 až do roku 2010. Zistené okolnosti tiež poukazujú na to, že v rokoch 1981 - 1989 sa ako člen namietateľa pri príprave a organizácii podujatia zúčastňoval aj p. Č., t. j. zakladateľ prihlasovateľa, neskôr od roku 1992, hoci už nebol členom namietateľa, sa opätovne angažoval a spolupracoval pri organizácii podujatia. Z dôkazov ďalej vyplýva, že minimálne od roku 2010 do roku 2018 ako spoluorganizátor podujatia s názvom „DISKOKILOMETER“ pôsobil namietateľ už spolu s prihlasovateľom. Podľa dôkazov a vyjadrení účastníkov bolo zistené, že v roku 2019 sa konali podujatia pod názvom „DISKOKILOMETER“ dvakrát, jedno organizoval namietateľ v utorok 25.6.2019 a samostatne ho zorganizoval aj prihlasovateľ na druhý deň na inom štadióne v Nitre. Hoci namietateľ tvrdil, že prihlasovateľ sa na podujatí podieľal len ako spolupracujúca organizácia a hlavným organizátorom podujatia bol on, z predložených dôkazov to nie je možné usúdiť. Naopak podľa predložených dôkazov bol z hľadiska vnímania verejnosti prihlasovateľ minimálne na rovnakej pozícii ako namietateľ. S ohľadom na uvedené možno usúdiť, že napriek tomu, že namietateľ pôsobil ako organizátor podujatia od počiatku podujatia, v roku 2010, t. j. v čase bezprostredne predchádzajúcom podaniu prihlášky na zverejnené označenie, k organizovaniu pristúpila ďalšia osoba - prihlasovateľ, pričom nešlo o jednorazovú spoluprácu, preto poskytovanie služby organizovania športového podujatia „DISKOKILOMETER“ už zo strany verejnosti nemohlo byť vnímané len v spojitosti s namietateľom. Z predložených dokladov vyplývalo, že nezapísané označenie používal na trhu v rozhodnom období 9 rokov pred podaním prihlášky zverejneného označenia okrem namietateľa aj ďalší subjekt, t. j. prihlasovateľ, čím sa možnosť vzniku práva k tomuto označeniu na základe používania len pre namietateľa oslabuje. Vzhľadom na uvedené nie je dôvodné predpokladať, že by si spotrebitelia mohli vytvoriť väzbu vo vzťahu k službám označovaným označením „DISKOKILOMETER“ v relevantnom období pred podaním prihlášky zverejneného označenia výlučne s namietateľom a namietateľovi tak nemožno priznať používanie označenia „DISKOKILOMETER“ v obchodnom styku na území Slovenskej republiky v takej kvalite a intenzite, na základe ktorého by vzniklo právo k tomuto označeniu výlučne len jemu.

Tiež možno v tejto súvislosti zdôrazniť, že predložené dôkazy neposkytujú dostatočný prehľad ani o tom, aká bola návštevnosť podujatia, v akom rozsahu bolo podujatie propagované, či bolo propagované aj vo vzťahu k širšiemu územiu alebo len v rámci mesta Nitra. Poskytovanie služieb - organizovanie športového

podujatia pod označením „DISKOKILOMETER“ bolo preukázané len vo vzťahu k vymedzenej lokalite - k mestu Nitra. Je potrebné poznamenať, že v prípade používania označenia pre služby organizovania športového podujatia, sú dotknutou verejnosťou športovci, ľudia zaujímaví sa o šport, teda široká verejnosť. S ohľadom na charakter športového podujatia, ku ktorému si namietateľ nárokuje vznik staršieho práva možno dospieť k záveru, že bolo určené ľuďom z mesta Nitra, resp. blízkeho okolia a dôkazy nepreukázali širší teritoriálny rozsah. Nebola preukázaná známosť označenia „DISKOKILOMETER“ v celoslovenskom meradle a možno konštatovať, že služby, poskytovanie ktorých zabezpečoval namietateľ do roku 2010 samostatne, od roku 2010 spoločne s prihlasovateľom, nemajú väčší ako miestny dosah. Skutočnosť, že by sa nezapísané označenie, v podobe názvu športového podujatia stalo obzvlášť známym na podstatnom území Slovenskej republiky z dokladov predložených namietateľom nevyplýva. Z preskúmania argumentov a dôkazov namietateľa síce vyplýva používanie označenia „DISKOKILOMETER“, ale toto používanie nenapĺňa požadovaný rozsah používania tak, aby namietateľovi a nezapísanému označeniu bolo možné priznať status takej miery jeho známosti vo vedomí relevantnej verejnosti na celom území Slovenskej republiky, ktorá by prekročila miestny dosah a oprávňovala namietateľa zabrániť z toho dôvodu zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok.

Celkové zhodnotenie

Na základe vyhodnotenia dôkazných materiálov predložených namietateľom možno konštatovať, že neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu, kontinuite a intenzite, potrebnej na vznik práva k tomuto nezapísanému označeniu výlučne pre ním poskytované tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému označeniu je dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si označenie bude spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Za zistených okolností nie je možné priznať vznik práva k nezapísanému označeniu „DISKOKILOMETER“ len jednej osobe, a to namietateľovi. Možno teda uviesť, že podmienku vzniku práva k nezapísanému označeniu pre namietateľa nemožno v tomto prípade považovať za splnenú. Taktiež preukázané používanie označenia „DISKOKILOMETER“ nenapĺňa požadovaný rozsah tak, aby mu bolo možné priznať status takej miery jeho známosti vo vedomí relevantnej verejnosti, ktorá by prekročila miestny dosah.

Vzhľadom na uvedené, keďže neboli splnené zákonné podmienky ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to vznik práva k nezapísanému označeniu a väčší ako len miestny dosah nezapísaného označenia, nie je dôvodné skúmať naplnenie ďalších podmienok predmetného námietkového ustanovenia.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení odkázal aj na dôkazy, ktoré predložil ako súčasť iného konania, a to konania o pripomienkach podaných 28.8.2019 voči zápisu prihlášky ochrannej známky POZ 1445-2019. Tieto mali preukázať okolnosti vzniku podujatia „DISKOKILOMETER“, na ktorom sa podieľal p. Č. a jeho priatelia, organizácie podujatia a zabezpečovania cien pre účastníkov a pamätných listov zo strany p. Č. a jeho priateľov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že predmetom posúdenia na základe podaných námietok v tomto konaní bol fakt, či je namietateľ užívateľom všeobecne známej známky a nezapísaného označenia a preskúmanie naplnenia podmienok uplatnených námietkových dôvodov. Dôkazné bremeno bolo v tomto prípade na namietateľovi, ktoré však neuniesol. V tomto prípade nebolo z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania, ako aj s prihliadnutím na to, že posúdenie dôkazov, ktoré predložil prihlasovateľ v inom konaní, by nemohlo ovplyvniť výsledok tohto rozhodnutia, nutné sa nimi osobitne zaoberať.

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:

Telovýchovná jednota Stavbár Nitra
Trieda Andreja Hlinku 608/55
949 01 Nitra 1

JUDr. Peter Koscelanský, advokát
Fraňa Mojtu 24
949 01 Nitra