




Banská Bystrica 4. 5. 2020
POZ 1583-2017/P-3-2020

ROZHODNUTIE



Prihláška obrazovej ochrannej známky , POZ 1583-2017, podaná 16.6.2017 prihlasovateľom Mgr. Jozefom Jurovateľom, Gorkého 2618/1A, 909 01 Skalica 1,


sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Dňa 10.12.2018 bol Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) doručený rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu zn. POZ 1583-2017/N-119-2018 z 9.11.2018 o zamietnutí



námietok proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1583-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), 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 neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Pripomienky boli podané MFK SKALICA, a. s., Športová 239/54, 909 01 Skalica, prostredníctvom zástupcu JUDr. Ľubomíra V., 909 01 Skalica (ďalej aj „podávateľ pripomienok“). Podanie pripomienok podávateľ odôvodnil tým, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Podávateľ pripomienok v podaní uviedol, že prihláška ochrannej známky POZ 1583-2017 nebola podaná v dobrej viere a pri svojom tvrdení vychádzal z toho, že prihlasovateľ vedel o tom, že predmetné označenie používa podávateľ pripomienok a svojím konaním sa snažil len získať majetkový prospech. Z uvedeného dôvodu nemohol pri podaní prihlášky ochrannej známky konať v dobrej viere, a preto podávateľ pripomienok požiadal úrad o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach boli listom zo 17.1.2019 pripomienky (podané v rámci rozkladu) zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste z 31.1.2019.

Prihlasovateľ uviedol, že vždy postupoval v zmysle zákona o ochranných známkach a v dobrej viere. Upozornil, že podávateľ pripomienok nemal záujem o registráciu ochrannej známky, ktorú si prihlásil prihlasovateľ, a podávateľ pripomienok nemal o toto označenie záujem, ani keď ho prihlasovateľ oslovil a ponúkol mu možný prevod po zápise označenia POZ 1583-2017 do registra ochranných známok. Prihlasovateľ podotkol, že po zamietnutí námietok, ktorých podávateľom bol v súčasnom konaní podávateľ pripomienok, opätovne kontaktoval manažéra klubu MFK Skalica, avšak ten na jeho ponuku nereagoval.

Prihlasovateľ zdôraznil, že nikdy sa nesnažil získať majetkový prospech na úkor namietateľa/podávateľa pripomienok, o čom svedčí aj Zmluva o prevode OZ č. 244869, ktorú previedol len za cenu registračného poplatku za podanie prihlášky ochrannej známky vo výške 234 eur a podobný zámer mal aj pri prevode POZ 1583-2017. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ žiadal úrad pokračovať v konaní o POZ 1583-2017.

Dňa 28.2.2020 úrad zaslal prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia pripomienok, ku ktorej sa prihlasovateľ mal možnosť vyjadriť v lehote do 25.4.2020. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k správe úradu vyjadril v tom zmysle, že podávateľ pripomienok neprejavil záujem označenie z POZ 1583-2017 a ani o stretnutie s prihlasovateľom predmetného označenia, z čoho prihlasovateľ usúdil, že podávateľ



pripomienok vyriešenie problému týkajúceho sa označenia nezaujíma. Majiteľ zdôraznil, že konal v dobrej viere a žiadal úrad o zapísanie ochrannej známky POZ 1583-2017 do registra ochranných známok.

Rozhodnutie úradu je založené na nasledovných skutočnostiach a dôvodoch:

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 10.12.2018 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“).

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. 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 obrazového označenia , číslo spisu POZ 1583-2017, bola podaná 16.6.2017 prihlasovateľom Mgr. Jozefom Jurovatom, Gorkého 2618/1A, 909 01 Skalica 1, a zverejnená vo vestníku úradu 3.10.2017 pre tovary a služby v triedach 16, 18, 20, 24, 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že podávateľom pripomienok je spoločnosť MFK Skalica, a. s., Športová 239/54, 909 01 Skalica. Podávateľ pripomienok odôvodnil ich podanie tým, že označenie, o ktorého zápis žiada prihlasovateľ, bolo navrhnuté Mestským futbalovým klubom Skalica, ktorý ho používa od roku 2008, a prihlasovateľ predmetné označenie nepoužíval a ani nepoužíva. Podávateľ pripomienok upozornil, že mu prihlasovateľ ponúkol zverejnené označenie, z čoho vyplýva jeho znalosť o tom, že toto označenie používal podávateľ pripomienok.

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.

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.

Neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky. Neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje podaním prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi identifikáciu pôvodu daného tovaru alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov a služieb iného subjektu.


Prihlasovateľ zdôvodnil podanie prihlášky zverejneného označenia tým, že na stretnutí s Fans klubom MFK Skalica v septembri 2016 okrem iných kritických poznámok na adresu vedenia klubu MFK Skalica (podávateľ pripomienok) odznela aj poznámka o tom, že *si mladí manažéri nevedia zaregistrovať logo. Tak sme im to chceli ukázať, ako sa to robí.*

Prihlasovateľ následne podal prihlášky ochranných známk, a to

1. POZ 2049-2016/OZ 244869 s označením , s dátumom podania 21.9.2016, ktorá bola 27.4.2017 zapísaná do registra ochranných známk;
2. POZ 2108-2016 s označením , s dátumom podania 29.9.2016, a
3. POZ 1583-2017 s označením , s dátumom podania 16.6.2017.

Ochranná známka č. **OZ 244869** bola s účinnosťou od 4.4.2018 prevedená na MFK Skalica, a. s. (podávateľ pripomienok), a to na základe žiadosti o prevod ochrannej známky, ktorá bola úradu doručená 21.2.2018. Súčasťou žiadosti o prevod bola aj Zmluva o prevode ochrannej známky uzatvorená medzi prihlasovateľom a podávateľom pripomienok, podpísaná 5.2.2018. Predmetná zmluva bola aj súčasťou vyjadrenia prihlasovateľa k rozkladu.

Konanie o **POZ 2108-2016** bolo rozhodnutím úradu z 28.11.2016 zastavené na vlastnú žiadosť prihlasovateľa, ktorá bola úradu doručená 13.10.2016.

Proti zápisu označenia  č. **POZ 1583-2017**, boli úradu doručené pripomienky od spoločnosti MFK Skalica, a. s., (ako súčasť rozkladu k rozhodnutiu o námietkach podaných proti POZ 1583-2017).



Prihlasovateľ zverejneného označenia upozornil, že rovnako ako previedol OZ č. 244869 na podávateľa pripomienok, tak aj zverejnené označenie ponúkol manažérovi MFK Skalica, a. s. (doložená kópia SMS správy od prihlasovateľa manažérovi klubu z 22.11.2018 s textom *Luboš máte záujem o to druhé logo?*). Keďže klub MFK Skalica (podávateľ pripomienok) sa vyjadril v tom zmysle, že ich ponuka prihlasovateľa nezaujíma, prihlasovateľ sa rozhodol označenie si ponechať. Samotný prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení upozornil, že *bol funkcionárom MFK Skalica od roku 1983 do roku 1994, kedy pracoval ako hospodár, a neskôr ako samostatne zárobkovo činná osoba sponzoroval mládežnícky futbal.*

V danej súvislosti je potrebné uviesť, že tvrdenie prihlasovateľa o tom, že podávateľ pripomienok nemal záujem o zverejnené označenie, keďže manažér klubu nereagoval na správu od prihlasovateľa, nemožno chápať ako jeho nezaujím o označenie, ktoré dlhodobo používal. Prihlasovateľ túto skutočnosť opakovane zdôraznil aj vo vyjadrení k výsledku posúdenia pripomienok. Fakt, že klub MFK Skalica, a. s., (podávateľ pripomienok), podal námietky, rozklad proti rozhodnutiu o zamietnutí námietok a pripomienky proti zápisu zverejneného označenia do registra možno chápať ako jeho legitímnu snahu o zabránenie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známkov pre subjekt – prihlasovateľa, ktorý označenie nepoužíva a neprihlásil si ho s cieľom známkovo právneho využitia.

V nadväznosti na uvedené úrad zdôrazňuje, že skutočnosť, že podávateľ pripomienok nemal registrovanú ochrannú známku ešte neoprávňovalo prihlasovateľa prihlásiť si označenie, o ktorom jednoznačne vedel, že je používané iným subjektom. Práve z vyjadrenia prihlasovateľa *...nevedia si ani logo zaregistrovať, tak sme im chceli ukázať, ako sa to robí*, a potom v následnej snahe označenia odpredať, resp. previesť za sumu zaplatenú pri podaní prihlášky ochrannej známky, podávateľovi pripomienok, možno identifikovať a konštatovať jeho nečestný úmysel. Argument prihlasovateľa o tom, že nechcel na odpredaji zarobiť a označenie chcel prediť len za registračný poplatok, jeho konanie nijakým spôsobom neospravedľuje. Fakt, že si označenie prihlásil v období, keď si vypočul kritické poznámky na adresu vedenia MFK Skalica, takisto poukazuje na to, že nešlo o náhodné konanie, ale o konanie zámerné. Prihlasovateľovi nič nebránilo oboznámiť podávateľa pripomienok so svojím úmyslom prihlásiť si označenie



, resp. sa s ním dohodnúť, neobísť podávateľa pripomienok, ktorý označenie používal. Ako už bolo uvedené, subjekt konajúci v nie dobrej viere musí síce konať zámerne, avšak nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná, považovala svoj úmysel za zlý alebo konanie za konanie so zlým úmyslom. Prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky nie za účelom jej používania v obchodnom styku, ale výlučne za účelom jej ďalšieho odpredaja.

Úrad považuje v tejto súvislosti za potrebné uviesť, že základnou funkciou ochrannej známky je odlišiť tovary alebo služby jej majiteľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. To dosiahne tým, že ochrannú známku bude používať na zapísaných tovaroch a službách, prípadne v spojení s týmito tovarmi a službami. Majiteľa ochrannej známky by k jej registrácii nemala teda viesť iná pohnútka, ako ochrannú známku používať. V predmetnom prípade sa prihlasovateľ rozhodol neetickým spôsobom zneužiť situáciu a svoju vedomosť o tom, že klub MFK Skalica nemá svoje logo zaregistrované ako ochrannú známku (takúto povinnosť ale ani nemá), a prihlásiť si označenie, o ktorom vedel, že ho dlhodobo používa iný subjekt – klub MFK Skalica, ktorého bol dlhé roky členom a podporovateľom. Takéto špekulatívne konanie prihlasovateľa možno charakterizovať ako konanie nie v dobrej viere, keďže jeho snahou nebolo používať označenie na tovaroch a službách, ale jeho snahou bolo po zápise označenia do registra ochranných známkov ho následne odpredať podávateľovi pripomienok, t. j. subjektu, ktorý označenie používa.

Je preto nepresvedčivé, že prihlasovateľ si zverejnené označenie prihlásil v rámci štandardnej obchodnej politiky, naopak z okolností vyplynulo, že podaním prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľ sledoval svojím spôsobom nečestnú obchodnú stratégiu, čo vyplynulo zo samotného vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré uviedol ako dôvod podania prihlášky zverejneného označenia...*tak sme im chceli ukázať, ako sa to robí.*

Nemožno teda konštatovať, že by išlo o také správanie prihlasovateľa, ktoré by nespôsobilu niekomu ujmu a vo vzťahu ku klubu MFK Skalica ide o konanie v nie dobrej viere. V tomto prípade je zrejmé, že prihlasovateľovi bola v čase podania prihlášky zverejneného označenia (čiže v relevantnom období na posúdenie konania v dobrej viere) známa skutočnosť o existencii označenia používaného podávateľom pripomienok (jednak sám prihlasovateľ uviedol, že pracoval a podporoval klub, jednak predložil kópiu

článku „90 rokov futbalu v Skalici“, v ktorom je uvedený prihlasovateľ ako člen výboru futbalového oddielu 80-tych rokov 20. storočia). Prihlasovateľ tiež vedel, že označenie podávateľ pripomienok pri svojej činnosti používal, preto mu ho chcel aj po zápise do registra ochranných známkov odpredať (SMS správa od prihlasovateľa podávateľovi pripomienok), rovnako, ako to urobil s ochrannou známkou č. OZ 244869 (prevedená na MFK Skalica, a. s.).

Za konanie v zlej viere pritom určite možno považovať situáciu, keď je zjavné, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky používané iným subjektom a podaním prihlášky ochrannej známky takéhoto označenia by prihlasovateľ mohol získať určitú neoprávnenú výhodu – zneužiť rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, brániť skoršiemu používateľovi označenia vstúpiť na trh v určitej krajine, vytláčať ho z trhu a podobne, ktorá sa môže prejaviť v celom rozsahu až v budúcnosti. Úmyslom prihlasovateľa nemusí byť len nebezpečenstvo zneužitia rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia (označenia previazaného s osobou podávateľa pripomienok), ale napr. aj získanie určitej formy obohatenia - napr. z neskoršej známkovej transakcie. Súčasne, úmysel prihlasovateľa zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní skoršieho označenia sa nemusí prejaviť hneď, ale až s časovým odstupom.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že situácia, v ktorej si prihlasovateľ prihlásil na ochranu zverejnené označenie, ktoré je zrejším spôsobom kolíznym s označením, ktoré podávateľ pripomienok vo vzťahu k relevantnému obdobiu dlhodobo používal a spájalo sa s jeho činnosťou, svedčí o nie celkom čistej taktike prihlasovateľa, aj keď svoje konanie zdôvodňoval dobrým úmyslom. Takéto konanie prihlasovateľa svedčí v prospech záveru o konaní v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu.

Po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu prihlášky zverejneného označenia vyplýva, že



pripomienky proti zápisu označenia do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1583-2017, sú v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 1) 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:

Ing. Jozef Jurovatý
Gorkého 2618/1A
909 01 Skalica 1