




Banská Bystrica 17. 9. 2020

POZ 1230-2016/P-4-2020


## ROZHODNUTIE



Prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1230-2016, podaná 3.6.2016 prihlasovateľom MARKOS SLOVAKIA s. r. o., Kaluža 225, 072 36 Kaluža, ktorého v konaní zastupuje patentový zástupca Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica,

### sa zamietá



podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

### Odôvodnenie:

Dňa 27.11.2016 boli Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) doručené námietky a pripomienky proti zápisu obrazového označenia , číslo spisu POZ 1230-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), do registra ochranných známk. Pripomienky boli podané spoločnosťou PK Production s. r. o., Brezová 22, 071 01 Michalovce (ďalej „podávateľ pripomienok“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. z dôvodu naplnenia podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podávateľ pripomienok odôvodnil podané pripomienky tým, že je majiteľom ochrannej známky  č. 239986 a zároveň je prihlasovateľom prihlášky ochrannej známky  č. POZ 1940-2015. Proti zápisu tejto ochrannej známky podal prihlasovateľ – spoločnosť MARKOS SLOVAKIA s. r. o. - námietky a pripomienky. Z uvedeného podávateľ pripomienok odvodil objektívnu vedomosť prihlasovateľa o skoršom práve podávateľa pripomienok. Zároveň zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby, pre ktoré žiadal zápis aj podávateľ pripomienok prihláškou POZ 1940-2015. Podávateľ pripomienok sa odvolal na svoje vyjadrenia a dôkazy predložené v konaní o POZ 1940-2015. Prihláška zverejneného označenia



, číslo spisu POZ 1230-2016, je podľa podávateľa pripomienok prihláškou špekulatívnou, prihlasovateľ sa snaží zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť označenia , ktoré je dlhodobo používané podávateľom pripomienok.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. bola listom z 28.3.2017 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi s tým, že predmetné konanie úzko súvisí s konaním o prihláške ochrannej známky POZ 1940-2015, preto úrad stanoví prihlasovateľovi lehotu na vyjadrenie sa po ukončení konania o uvedenej prihláške. V nadväznosti na uvedené úrad listom zo 17.9.2019 vyzval prihlasovateľa na vyjadrenie a stanovil mu lehotu do 24.11.2019. Prihlasovateľ sa k podaným pripomienkam nevyjadril.

Následne listom úradu z 30.4.2020 boli predmetné pripomienky posúdené ako dôvodné a úrad informoval prihlasovateľa o výsledku ich posúdenia. Správa bola prihlasovateľovi preukázateľne doručená 13.5.2020, pričom prihlasovateľ mal možnosť v lehote do 7.7.2020 vyjadriť sa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky zverejneného označenia. Prihlasovateľ sa k uvedenému nevyjadril.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Predmetné pripomienky boli podané podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. z dôvodu naplnenia podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.


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 27.11.2016 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 o ochranných známkach môže každý až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; 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 o ochranných známkach 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 obrazového zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1230-2016, bola podaná 3.6.2016 prihlasovateľom MARKOS SLOVAKIA s. r. o., Kaluža 225, 072 36 Kaluža, ktorého v konaní zastupuje patentový zástupca Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, a zverejnená vo vestníku úradu 5.9.2016 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že pripomienky boli podané spoločnosťou PK Production s. r. o., Brezová 22, 071 01 Michalovce na základe ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, na základe ktorého sa do registra nezapíše označenie, ak 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.

Medzi skúmané skutočnosti patrí napr. povaha zverejneného označenia alebo vzťah prihlasovateľa a užívateľa skoršieho zhodného či podobného označenia. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky zverejneného označenia. Podanie prihlášky zverejneného označenia v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

V liste úradu z 30.4.2020 úrad poukázal na argumentáciu a dôkazy predložené podávateľom pripomienok. Podávateľ pripomienok uviedol, že označenie „IBIZA PARTY“ používa od roku 2005 na označenie ním organizovaných diskoték na rôznych miestach Slovenskej republiky. Podávateľ pripomienok spolu s podaním pripomienok predložil aj jeho vyjadrenie týkajúce sa konania o POZ 1940-2015 a zároveň predložil aj rad dokladov na podporu jeho tvrdení.


Podávateľom pripomienok boli predložené videozáznamy z podujatia „IBIZA PARTY“ z roku 2010, kde v reportáži TV ZEMPLÍN je rozhovor s Petrom K. a na titulku je okrem jeho mena uvedené: PK Production, organizátor. Ďalší predložený videozáznam reportáže odvysielanej TV Mistral je z roku 2014, obsahuje opäť rozhovor s Petrom K. sprevádzaný titulkom s rovnakými informáciami o organizátorovi podujatia „IBIZA PARTY“. Ďalšia predložená reportáž je z 28.7.2012, ktorá bola odvysielaná počas hlavného spravodajstva televízie JOJ a Peter K. je počas rozhovoru označený ako manažér podujatia „IBIZA PARTY“.





Podávateľom pripomienok tvrdené dlhodobé používanie označenia „IBIZA PARTY“ potvrdzujú predložené články z časopisu Korzár publikované 26.7.2005, kde je okrem iného uvedené, že „agentúra PK Partners pripravila Ibiza Party“, a ďalší článok bol publikovaný 26.7.2007. V ňom sa hovorí, že „...vypukne na Moteli Kamenec na Zemplínskej šírave Ibiza party, ktorá vlani na rovnakom mieste trhala rekordy v počte účastníkov ...informoval Peter K., majiteľ agentúry zabezpečujúcej akcie na Moteli Kamenec...“. Na internetovej stránke www.aktuality.sk bolo zverejnené, že - Hitom tohto leta na Zemplínskej šírave bude nepochybne Ibiza párty konajúca sa 30.7.2010 a „Len cez sociálnu sieť máme prisľúbenú účasť 5200 ľudí, ale keďže registrujeme oveľa väčší záujem, rátame s tým, že padne aj magická šesťtisícová hranica,“ podotkol Ing. Peter K. z agentúry PK Production, ... „Na vonkajšom stagei bude hrať vychýrený DJ EKG, na vnútornom DJ Toffy,“ informoval hlavný organizátor Peter K.


Článok zverejnený na rovnakej internetovej stránke 29.6.2011 tiež obsahuje informácie pochádzajúce od Petra K. z agentúry PK Production s.r.o. Z 29.6.2012 je predložený článok uvádzajúci rozhovor s organizátorom podujatí (vrátane Ibiza Party) Petrom K. Články zo stránky www.topky.sk z 3.8.2012 a zo stránky www.nazempline.sk z 25.8.2012 takisto informujú o „IBIZA PARTY“ a aj ďalších letných podujatiach. Obsiahnuté sú aj rozhovory s organizátorom Petrom K. O podujatí „IBIZA PARTY“ prináša informácie aj článok zo stránky michalovce.dnes24.sk z 22.7.2015. Podávateľ pripomienok na podporu svojich tvrdení predložil aj kópie dvoch zmlúv o spolupráci pri predaji vstupeniiek uzavretých so spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o., vyúčtovacie protokoly z 31.7.2015 a 27.6. 2016 a náhľad vstupeniiek, ktoré si návštevníci „IBIZA PARTY“ kupovali. Na jednej vstupenke je okrem iného uvedený názov podujatia („IBIZA PARTY“), dátum konania (24.7. – 25.7.2015), miesto konania (Motel Kamenec – Zemplínska šírava) a aj organizátor (Peter K. PK Partners). Na druhej vstupenke je okrem iného označenie podujatia „IBIZA PARTY“, dátum konania (17.6.2016), miesto konania (Zlaté Piesky, Bratislava) a organizátor PK Promotion s. r. o., Brezová 22, Michalovce.

Podávateľ pripomienok ďalej predložil aj kópiu faktúry vystavenej jeho spoločnosťou 24.2.2015 odberateľovi Tatry mountain resort, a.s., za zabezpečenie podujatia „IBIZA PARTY“ Winter edition v Jasnej.


Ďalším dokladom je leták propagujúci „IBIZA PARTY“ konanú na Zlatých Pieskoch 17.6.2016. Tento doklad spolu s už uvedenou vstupenkou na propagované podujatie sa vzťahujú na obdobie krátko po podaní prihlášky zverejneného označenia (3.6.2016), možno ich však posúdiť ako preukazujúce pokračovanie používania označenia „IBIZA PARTY“ podávateľom pripomienok a aj na iných miestach, ako na Zemplínskej šírave.

Na základe analýzy argumentov a dokladov predložených podávateľom pripomienok možno usúdiť, že prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1230-2016, nebola podaná v dobrej viere.


V podávateľom pripomienok predložených dokladoch je obsiahnuté slovné označenie „IBIZA PARTY“, prípadne obrazové označenie  alebo vo farebnom vyhotovení . Navyše, podávateľ pripomienok je v súčasnosti majiteľom zapísanej a platnej ochrannej známky  č. 250851 s právom prednosti od 21.9.2015. Podávateľ pripomienok je tiež majiteľom ochrannej známky  č. 239986, o ktorej v súčasnosti prebieha konanie v súvislosti s návrhom na jej zrušenie, avšak v čase podania prihlášky zverejneného označenia (3.6.2016) bola platnou ochrannou známkou.

Zverejnené označenie zreteľne obsahuje predovšetkým slovné prvky „IBIZA PARTY“, ktoré v ňom zastávajú pozíciu dominantných prvkov a zároveň sú jedinými prvkami ochrannej známky podávateľa pripomienok  č. 250851 so skorším právom prednosti (21.9.2015), ako je dátum podania prihlášky zverejneného označenia (3.6.2016). Zverejnené označenie obsahuje aj ďalšie prvky, a to prekrývajúce sa písmená „M“ a „K“ vo štvorcovom orámovaní spolu s vyobrazením dvoch paliem a pod slovnými prvkami „IBIZA PARTY“ umiestnenými pod sebou (rovnako ako v ochrannej známke podávateľa pripomienok) je tiež drobnými písmenami uvedený odkaz na webovú stránku „www.motelkamenec.com“. Uvedené prvky však nedokážu potlačiť podobnosť zverejneného označenia s ochrannou známkou podávateľa pripomienok či s označením, ktoré používa od roku 2005. Takúto podobnosť označení nemožno považovať za náhodnú.

Vedomosť prihlasovateľa o používaní označenia „IBIZA PARTY“ podávateľom pripomienok i o jeho ochranných známkach je zrejmä aj z toho dôvodu, že v konaní o oboch týchto ochranných známkach je účastníkom konania.

Podanie prihlášky zverejneného označenia  obsahujúceho prvky vyvolávajúce podobnosť s označením používaným podávateľom pripomienok a chráneným tiež zápisom do registra ochranných známok možno považovať za prejav nečestného konania prihlasovateľa či narušenia uznávaných etických a morálnych princípov či poctivých obchodných zvyklostí zo strany prihlasovateľa. Konanie prihlasovateľa svedčí o úmysle obmedzovať podávateľa pripomienok v používaní jeho ochrannej známky a blokovať tak jeho podnikateľské aktivity. Z konania prihlasovateľa vyplýva snaha o získanie ochrannej známky s iným cieľom, ako je naplnenie jej základnej funkcie, 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 na uvedené podanie pripomienok ani na ich posúdenie úradom nijako nereagoval, a rovnako tak svoje konanie viažuce sa na podanie prihlášky zverejneného označenia nevysvetlil ani neospravedlnil.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu prihlášky zverejneného označenia vyplýva, že pripomienky proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1230-2016, sú v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach dôvodné a zverejnené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok. 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  
riadiťka  
odboru sporových konaní

Doručit:

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica