




Banská Bystrica 9. 11. 2020
OZ 245503/I-52-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa B.O.D. Group, s. r. o., Vyšná 25/300, 086 41 Raslavice, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Igorom Demčákom, Justičná 8, 080 01 Prešov (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 245503  majiteľa Lukáša Doroša, Mirka Nešpora č. 4883/35, 080 01 Prešov, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Petrom Čurillom, Hlavná 11, 080 01 Prešov (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 245503 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 3.10.2019 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 245503  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) 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. a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c), d), f), i) a j) zákona o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triedach 11, 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že v prípade napadnutej ochrannej známky došlo k naplneniu minimálne troch dôvodov na jej vyhlásenie za neplatnú, pretože medzi napadnutou ochrannou známkou a označením, ku ktorému staršie práva vykonáva navrhovateľ, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky boli porušené práva navrhovateľa k autorskému dielu a prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ uviedol, že jeho spoločnosť vznikla 12.6.2012, od jej vzniku má troch spoločníkov: Lukáša Doroša (majiteľ napadnutej ochrannej známky), Ing. Mariána B. a Máriu O. Navrhovateľ podniká v oblasti obchodu s produktmi pre cyklistiku, servisu a opráv bicyklov, poskytoval ich v kamennom obchode v Prešove, aj prostredníctvom internetu na webovej adrese starbike.sk, kde prevádzkoval e-shop a spravoval aj profil „STAR BIKE Prešov“ na sociálnej sieti. Vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám navrhovateľ od roku 2012 používal v obchodnom styku označenie „STAR BIKE“, do 2.2.2016 vo



vyhotovení , potom pod logom  (ďalej aj „označenie navrhovateľa“), ktorého vyjadrenie je zhodné s napadnutou ochrannou známkou.

Navrhovateľ konštatoval, že dlhodobým používaním predmetného označenia pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky na celom území Slovenskej republiky sa označenie navrhovateľa stalo všeobecne známou známkou a nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, aj keď nebolo zapísané.

Navrhovateľ poukázal na to, že boli porušené aj jeho práva k autorskému dielu, grafickému vyobrazeniu loga, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku a označenie navrhovateľa. Označenie navrhovateľa je spoluautorským a zároveň zamestnaneckým dielom Ing. Mariána B. a Lukáša D., ktorí sú spoločníkmi a konateľmi navrhovateľa. Navrhovateľ uviedol, že spoluautori vytvorili staré logo 6.5.2012 a nové logo, jeho poslednú verziu 2.2.2016, čo preukazujú predložené súbory. Ďalej citoval ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, týkajúce sa zamestnaneckého diela, podľa ktorých je nesporné, že navrhovateľ je nositeľom práv k autorskému dielu, označeniu, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku.

Navrhovateľ konštatoval, že z konania majiteľa je zrejmé, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože v čase jej podania bol majiteľ spoločníkom a konateľom navrhovateľa. Bol si teda vedomý, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku bolo vytvorené pre navrhovateľa s cieľom zabezpečiť jeho oprávnené hospodárske záujmy. Majiteľovi bolo známe, že označenie navrhovateľa je na Slovensku používané navrhovateľom a v čase podania prihlášky zjavne vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu. Napadnutá ochranná známka nemohla byť vytvorená celkom nezávisle a náhodne, pretože majiteľovi muselo byť zrejmé, že prihlasované označenie sa vzťahuje na rovnaké tovary a služby a vedel, že má svoje miesto na trhu, svojich stálych zákazníkov, dobré meno a je frekventovane používané. Navrhovateľ uviedol, že koncom roka 2016 zo strany majiteľa ako spoločníka a konateľa navrhovateľa došlo k viacerým protiprávnym úkonom, ktorých cieľom bolo zrejme obmedzenie hospodárskej činnosti navrhovateľa a založenie nového subjektu, ktorý by profitoval z povesti značky „STAR BIKE“, ktorú vybuďoval navrhovateľ. O špekulatívnom konaní majiteľa svedčí fakt, že v rozpore so zákazom konkurencie v zmysle § 136 Obchodného zákonníka založil spoločnosť STAR BIKE s. r. o., ktorá bola do obchodného registra zapísaná 26.11.2016, teda jeden deň po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa uvedené okolnosti indikujú, že konanie majiteľa bolo vopred pripravené, koordinované a namierené proti jeho vlastnej firme a ďalším spoločníkom, ide teda o konanie, ktoré sa vyníma z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v podnikateľskom prostredí a vzbudzuje u navrhovateľa podozrenie z odlákania zákazníkov a obmedzovania jeho pôsobenia na trhu. Navrhovateľ na preukázanie ním uvádzaných argumentov predložil dôkazy, a to výpisy z obchodného registra, faktúry navrhovateľa, fotky o používaní označenia, potvrdenie o držaní domény starbike.sk, výtlačky z archívu webovej stránky, vyhlásenie o spoluautorstve, zdrojové súbory označenia „STARBIKE“.

Listom úradu z 3.1.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 7.3.2020 uviedol, že medzi konateľmi navrhovateľa existujú dlhoročné spory, ktoré vyústili do jednotlivých, či už trestných alebo civilných konaní. Konštatoval, že svojou duševnou činnosťou vytvoril obrazovú aj slovnú časť napadnutej ochrannej známky. Uviedol, že k podaniu napadnutej ochrannej známky ho viedlo najmä to, že ďalší z konateľov navrhovateľa mu zamedzil nielen akýkoľvek prístup do prevádzky obchodnej spoločnosti navrhovateľa, ale aj reálny výkon práv konateľa spoločnosti navrhovateľa.

Majiteľ konštatoval, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, vzniklo pred jej podaním, a uviedol, že grafické dielo (staré logo) bolo vytvorené výlučne ním 5.5.2012, o čom svedčí predložený súbor. Majiteľ označil tvrdenie navrhovateľa o spoluautorstve tohto označenia za klamstvo a uviedol, že p. B. disponoval 6.5.2012 grafickým logom, pretože mu ho majiteľ zaslal po jeho vytvorení. Majiteľ konštatoval, že toto je len dôkaz, že navrhovateľ mal na základe nájomnej zmluvy zo 6.5.2012 právo na dočasné užívanie starého loga. Majiteľ ďalej uviedol, že ani nové logo nevzniklo tak, ako to tvrdí navrhovateľ, t. j. 2.2.2016, ale už pred týmto dátumom, a to výlučne jeho vlastnou tvorivou duševnou činnosťou, o čom svedčí fotografia, na ktorej je zobrazené logo vytvorené 20.9.2015. Majiteľ ako autor grafického diela, označeného ako staré logo, ho poskytol na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi ním ako prenajímateľom a navrhovateľom ako nájomcom. Po vytvorení nového loga majiteľom došlo k uzavretiu totožnej nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bolo nové logo. Majiteľ uviedol, že od počiatku bolo všetkým konateľom spoločnosti navrhovateľa zrejmé, koho tvorivou činnosťou vzniklo staré aj nové logo, a teda aj napadnutá ochranná známka. Nájomné zmluvy boli uzatvárané za nájomné tvoriace symbolickú sumu 1 euro, ako prejav úcty k ostatným konateľom navrhovateľa.

Majiteľ uviedol, že dôvodom na vypovedanie jednotlivých nájomných zmlúv nájomcovi a následne zaregistrovanie napadnutej ochrannej známky, bolo zamedzenie prístupu majiteľovi k firemnému e-mailu spoločnosti navrhovateľa, zamedzenie prístupu do prevádzky spoločnosti, ako aj nemožnosť akejkoľvek komunikácie s ostatnými konateľmi, a už spomínané znemožnenie reálneho výkonu práv konateľa tejto spoločnosti.

Majiteľ uviedol, že navrhovateľ používal na území Slovenskej republiky grafické diela len na základe nájomných zmlúv, pričom po udalostiach opísaných vyššie došlo k vypovedi nájomnej zmluvy a následne k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky. Majiteľ poukázal na to, že hoci je konateľom spoločnosti navrhovateľa, obe grafické diela vznikli v rámci jeho voľnočasovej aktivity, v predmetnej spoločnosti zastával pracovnú pozíciu servisného technika, náplňou jeho práce boli servisné práce na bicykloch. Pri vytvorení grafických diel nešlo o plnenie povinnosti voči spoločnosti navrhovateľa, pričom dal do pozornosti čas vzniku diela, ktorý je v neskorých nočných hodinách. Taktiež uviedol, že medzi ním a spoločnosťou navrhovateľa nebola uzavretá žiadna zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela, naopak predmetné grafické dielo vzniklo z vlastnej iniciatívy v rámci jeho záľuby, čo jasne preukazujú jednotlivé nájomné zmluvy a po narušení vzťahov medzi konateľmi aj ich výpoveď zo strany majiteľa.

Majiteľ v závere poznamenal, že podanie návrhu vníma ako opätovnú zámienu k vyvolaniu ďalšieho konfliktu a poukázal na existenciu ochrannej známky č. 251404, ktorá je priam totožná s napadnutou ochrannou známkou, pričom jej majiteľom je obchodná spoločnosť s názvom STARBIKE Cycling s. r. o., ktorá má rovnakú adresu ako spoločnosť navrhovateľa. Spoločníčkou a konateľkou STARBIKE Cycling s. r. o. bola p. O., t. j. konateľka a spoločníčka navrhovateľa, tiež je konateľom a spoločníkom tejto spoločnosti p. O., jej syn, ktorý ju v spoločnosti navrhovateľa zastupoval. Majiteľ poukázal na to, že je potrebné vnímať súvislosti s novovzniknutou spoločnosťou STARBIKE Cycling s. r. o. a podaním prihlášky ochrannej známky č. 251404 a uviedol, že hodnotenie pojmu „dobrej viery“ navrhovateľom berie s rezervou. Majiteľ zopakoval, že spoločníčka a konateľka navrhovateľa a bývalá spoločníčka a konateľka spoločnosti STARBIKE Cycling s. r. o., nahradená jej synom, si týmto spôsobom s ním vybavujú účty.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad podaný návrh zamietol.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 24.5.2020 uviedol, že vyjadrenie majiteľa neobsahuje vecnú právnu argumentáciu, ktorá by nasvedčovala neexistencii dôvodov na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Konštatoval, že návrh dostatočne zdôvodnil a preukázal existenciu dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známkach. Z predložených dôkazov jasne vyplýva, že navrhovateľ bol dlhodobo jediným užívateľom sporného označenia v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, a na území Slovenskej republiky bolo známe, že napadnutá ochranná známka je známkou navrhovateľa.

Navrhovateľ vyslovil presvedčenie, že na označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku je nutné aplikovať režim zamestnaneckého diela podľa § 90 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona. Majiteľ nepoprel, že dielo vytvoril pre navrhovateľa v čase, keď bol jeho konateľom, a ostáva tak len na právnom posúdení úradu, či na vec uplatní režim zamestnaneckého diela. Podľa navrhovateľa vzhľadom na to, že majiteľ bol štatutárnym zástupcom navrhovateľa a išlo v poradí už o druhé grafické dielo so slovným prvkom „STAR BIKE“, ktoré už v tom čase bolo používané navrhovateľom, neobstojí obrana majiteľa, že dielo vytvoril v rámci voľnočasovej aktivity. Podľa navrhovateľa, keďže majiteľ nepreukázal existenciu predchádzajúcej dohody, nie je dôvod neaplikovať na vec ustanovenie § 90 ods. 2 a ods. 4 autorského zákona a momentom vytvorenia diela prešli na navrhovateľa majetkové práva autora. Predložené nájomné zmluvy sú z tohto dôvodu neplatné, pretože v čase ich uzatvorenia majiteľ nedisponoval majetkovými právami k dielu.

Listom úradu zo 4.6.2020 bolo podanie navrhovateľa zaslané majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa v stanovenej lehote k podaniu navrhovateľa nevyjadril.


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.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 245503  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Lukáša Doroša, Mirka Nešpora č. 4883/35, 080 01 Prešov, s právom prednosti od 25.11.2016 bola 18.8.2017 zapísaná do registra pre tovary v triedach 11, 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 18.8.2017, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že v čase jej podania bol majiteľ spoločníkom a konateľom navrhovateľa, pričom označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, bolo vytvorené pre navrhovateľa a bolo na Slovensku používané navrhovateľom. Majiteľ v čase podania prihlášky zjavne vedel o právach navrhovateľa k zhodnému označeniu, majiteľovi muselo byť zrejmé, že prihlasované označenie sa vzťahuje na rovnaké tovary a služby, vedel, že má svoje miesto na trhu, svojich stálych zákazníkov, dobré meno a je frekventovane používané. Koncom roka 2016 zo strany majiteľa ako spoločníka a konateľa navrhovateľa došlo k viacerým protiprávnym úkonom, ktorých cieľom bolo zrejme obmedzenie hospodárskej činnosti navrhovateľa a založenie nového subjektu, ktorý by profitoval z povesti značky „STAR BIKE“, ktorú vybuďoval navrhovateľ. Podľa navrhovateľa o špekulatívnom konaní majiteľa svedčí fakt, že v rozpore so zákazom konkurencie v zmysle § 136 Obchodného zákonníka založil spoločnosť STAR BIKE, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 26.11.2016, teda jeden deň po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výlučky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosť, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámernie. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámery a ciele. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skôr používaným označením, svedčí o tom, že ich zhodnosť nie je náhodná.

Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky

došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci staršie zhodné alebo podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejavovať naplno až v budúcnosti.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že 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 daných tovarov alebo služieb a umožniť mu zároveň rozlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iného subjektu.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 25.11.2016.

Navrhovateľ na preukázanie svojich tvrdení v návrhu predložil nasledovné dôkazy:

- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa, podľa ktorého bola spoločnosť do registra zapísaná 12.6.2012, predmetom jej činnosti je okrem iného „*kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), oprava a údržba športových potrieb*“, jej spoločníkmi a konateľmi sú od začiatku majiteľ, Ing. B. a Mária O., príloha 1,

- výpis z obchodného registra spoločnosti STAR BIKE s. r. o., spoločnosť bola do registra zapísaná 26.11.2016, predmetom jej činnosti je okrem iného „*kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)*“, jej konateľom a spoločníkom je majiteľ, príloha 2,

- faktúry spoločnosti navrhovateľa, ktoré sú datované od mája 2014 do roku 2016, celkovo bolo predložených 75 faktúr, z nich 2 sú datované po podaní prihlášky, 4 faktúry boli určené spotrebiteľom v zahraničí (do Českej republiky a Poľska), ostatné faktúry boli určené spotrebiteľom v Slovenskej republike, týkali sa predovšetkým dodávok bicyklov (vo vyššej cenovej relácii od 500 – 4000 eur), príslušenstva k bicyklom, v menšej miere šlo o predaj športového oblečenia, prilieb, dresov, pričom súčasťou




všetkých faktúr je logo (ďalej aj „nové logo“), ktoré preukazujú, že navrhovateľ od roku 2014 používal toto označenie pri svojej činnosti, pri predaji bicyklov, ich rôznych súčastí a doplnkov a poskytoval spotrebiteľom maloobchodné služby v súvislosti s týmito tovarmi, príloha 3,

- fotografia automobilu z profilu navrhovateľa „STAR BIKE Prešov“ na sociálnej sieti z 15.10.2015, na



ktorom sú rôzne logá a značky, medziiným aj (ďalej „staré logo“), tiež odkaz na webovú stránku WWW.STARBIKE.SK, ale aj obrazový prvok pohoria, ktorý je súčasťou nového loga a slovné označenie „STAR BIKE“ stvárnené bielym písmom; ďalšie ukážky z profilu „STAR BIKE Prešov“ na sociálnej sieti, titulná profilová fotka z 18.11.2012, na ktorej je zobrazené staré logo; rôzne reklamné upútavky, či ponuky, napr. „natoč bike video“ z 9.2.2015 so starým logom, pozvánka na akciu „Tour de Prešov“ z 28.4.2015, na ktorej je zobrazené staré logo, súťaž o šiltovku z 9.9.2015, na fotografii sú dve šiltovky, na ktorých je logo „STAR BIKE“ s obrazovým prvkom pohoria vo forme, v akej je stvárnená napadnutá ochranná známka, pričom pri všetkých príspevkoch je pri profilovom mene „STAR BIKE Prešov“ zobrazená aj profilová fotka




vo forme . Keďže profilovú fotku na sociálnych sieťach je možné aktualizovať kedykoľvek v čase a zobrazuje sa vždy v aktuálnej forme aj pri príspevkoch z minulosti (ktoré nie je možné meniť), použitie označenia v profilovej fotke pri príspevkoch nepreukazuje, že v takejto forme bola profilová fotka zobrazená aj v čase zverejnenia príspevku. Z dôkazov totiž nie je zjavné, kedy k jej aktualizovaniu došlo, preto za relevantné je možné považovať len samotné príspevky z minulosti, pri ktorých je uvedené, kedy boli na sociálnej sieti zverejnené. Z predložených údajov na profile navrhovateľa vyplýva, že ide o profil predajcu bicyklov, ktorý zabezpečuje aj servis, zobrazené sú údaje o predajni v Prešove, aj o webovej stránke starbike.sk, príloha 4,

- potvrdenie o vlastníctve domény starbike.sk z registra whois.sk-nic.sk, doména bola vytvorená 12.5.2012, jej držiteľom je osoba označená ako MARI-0721, na výpise je rukou dopísaná informácia, že ide o identifikačný údaj fyzickej osoby p. B. (pozn. konateľ navrhovateľa), príloha 5,

- výtlačky z archívu webovej stránky starbike.sk z 20.12.2014 a z 2.5.2015, na ktorých je zobrazené staré logo, informácie o internetovom obchode navrhovateľa, predajcu bicyklov rôznych značiek a poskytujúceho servis bicyklov, ktorý má kamennú predajňu v Prešove, príloha 6,

- vyhlásenie o spoluautorstve Ing. B. zo 6.2.2019, v ktorom vyhlásil, že je spoluautorom autorského diela - označenia, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, pričom jeho tvorivým príspevkom na autorskom diele bolo vymyslenie a spracovanie autorského diela v grafickom editore prostredníctvom technických zariadení, príloha 7,



- logo  (označené navrhovateľom ako staré logo), ktoré bolo podľa vlastností dokumentu vytvorené

6.5.2012 a logo , ktoré bolo podľa vlastností dokumentu vytvorené 2.2.2016, príloha 8.


Majiteľ napadnutej ochrannej známky nesúhlasil s tvrdením, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v zlej viere, poukázal na to, že napadnutú ochrannú známku vytvoril, preto 25.11.2016 podal jej prihlášku. Na preukázanie svojich tvrdení predložil ako dôkazy:

- fotografiu, ktorá zobrazuje dialógové okno s uloženými súbormi, medzi iným aj s názvom „starbike_stuff“ s dátumom nasnímania 5.5.2012, vedľa názvu súboru je malý nezreteľný náhľad na obrázok, ktorý vyzerá ako staré logo,


- fotografiu, ktorá zobrazuje dialógové okno so súbormi starbike brand, pri jednom je otvorený náhľad na vlastnosti súboru, podľa ktorých bol súbor vytvorený 20.9.2015, vedľa názvu súboru je malý náhľad na obrázok, ktorý vyzerá ako nové logo,

- nájomnú zmluvu zo 6.5.2012 uzavretú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi majiteľom ako prenajímateľom a navrhovateľom ako nájomcom, predmetom nájmu je grafické vyobrazenie loga



zobrazeného v čl. V zmluvy , predmetom zmluvy je právo na dočasné využívanie grafického diela v roku 2012 na písomnostiach a propagačných materiáloch, je v nej zakotvené aj oprávnenie používať dielo aj do budúcnosti na základe súhlasu prenajímateľa aj ústnou formou, právo zaniká výpoveďou, v zmluve je tiež zakotvené, že nájomca nie je oprávnený na registráciu grafického diela ako ochrannej známky, je v nej určená finančná odmena vo výške 1 eura, zmluva je podpísaná tou istou osobou za oboch účastníkov zmluvy, a to majiteľom v mene prenajímateľa aj v mene nájomcu, a možno spomenúť, že spoločnosť navrhovateľa v čase podpisu tejto zmluvy ešte nebola zapísaná do obchodného registra,


- nájomnú zmluvu z 21.9.2015 uzavretú medzi rovnakými osobami za rovnakých podmienok ako


predchádzajúca nájomná zmluva zo 6.5.2012, týkajúca sa grafického diela  a jeho používania v roku 2015,


- výpoveď nájomnej zmluvy z 23.11.2016 podpísanú majiteľom, v ktorej autor vypovedal nájomnú zmluvu uzavretú dňa 21.9.2015 s okamžitou platnosťou.

Vyhodnotením predložených dôkazov bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa bola do obchodného registra zapísaná 12.6.2012, od svojho vzniku má troch spoločníkov a konateľov, jedným z nich je majiteľ napadnutej ochrannej známky a bol ním aj v čase podania návrhu. Z dôkazov vyplýva, že činnosť navrhovateľa je zameraná na predaj a servis bicyklov, v rámci svojej činnosti prevádzkoval kamennú predajňu v Prešove, poskytoval aj internetový predaj cez webovú stránku www.starbike.sk. Svoju činnosť propagoval aj prostredníctvom sociálnej siete na profile „STAR BIKE Prešov“, aktívneho od roku 2012,



a pri svojej činnosti používal od začiatku označenie  (staré logo), čo preukazujú archívne zábery z jeho webovej stránky, aj fotografie zverejnené na jeho profile na sociálnej sieti. Podľa predložených

dôkazov začal na propagáciu svojej činnosti používať aj nové logo  už v roku 2014, ako vyplýva z predložených faktúr a jeho používanie vyplýva aj z fotografií zverejnených na profile navrhovateľa na sociálnej sieti (šiltovky - 9.9.2015, automobil - október 2015). Predložené dôkazy preukazujú, že nové logo bolo reálne používané navrhovateľom vo vzťahu k ním poskytovaným službám cca dva roky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom jeho používanie nebolo spochybnené ani zo strany majiteľa, hoci tvrdil, že navrhovateľ ho používal na základe nájomnej zmluvy uzavretej s ním ako jeho autorom. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti STAR BIKE s. r. o. bolo tiež zistené, že táto spoločnosť, bola založená jediným spoločníkom, a to majiteľom, ktorý je súčasne aj jej konateľom, pričom bola do registra zapísaná 26.11.2016, teda len jeden deň po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Čo sa týka


povahy sporných označení, tak v prípade napadnutej ochrannej známky ide o označenie  a používanie označenia navrhovateľa bolo preukázané v rovnakej forme.


V rámci hodnotenia dôkazov je nevyhnutné vyjadriť sa aj k okolnostiam vyplývajúcim z dôkazov predložených na preukázanie tvrdení účastníkov konania ohľadne vzniku a vytvorenia loga ako autorského diela, a to napriek tomu, že otázka autorstva pri hodnotení podania prihlášky v nie dobrej viere nie je rozhodujúca a zásadná. Účastníci konania v tomto konaní uviedli dve verzie vzniku diel grafických vyobrazení starého a nového loga, ktoré sa líšia. Je preto vhodné uviesť, ktoré tvrdenia boli v konaní podporené objektívnymi dôkazmi a korešpondujú s inými údajmi a tvrdeniami. Navrhovateľ v návrhu tvrdil, že autorské dielo „STAR BIKE“ vo forme starého aj nového loga je dielom spoluautorským a zároveň zamestnaneckým dielom Ing. B. a majiteľa (Lukáša Doroša). Na preukázanie uvedeného predložil vyhlásenie p. B. a súbory s týmito logami, z ktorých vyplýva, že staré logo bolo vytvorené 6.5.2012 a nové logo 2.2.2016 (podľa tvrdenia navrhovateľa šlo o poslednú verziu loga). Majiteľ vo svojom vyjadrení tvrdenia navrhovateľa poprel, uviedol, že dielo vytvoril výlučne on sám už skôr a ním predložené dôkazy preukazujú vytvorenie súboru so starým logom 5.5.2012 a súboru s novým logom 20.9.2015.

Dôkaz majiteľa o vytvorení starého loga preukazuje jeho existenciu o jeden deň skôr ako dôkaz predložený navrhovateľom, čo spochybňuje váhu dôkazov o spoluvytváraní loga p. B. Ďalej možno uviesť, že relevanciu dôkazov majiteľa aj navrhovateľa o vytvorení nového loga, teda označenia, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, spochybňujú predložené faktúry navrhovateľa o dodávaní tovarov odberateľom od roku 2014, ktorých súčasťou je nové logo a tiež aj fotografia z 9.9.2015 zverejnená na profile navrhovateľa na sociálnej sieti, na ktorej sú zobrazené šiltovky s takýmto logom. Podľa týchto dôkazov logo muselo byť vytvorené skôr ako to obaja tvrdia. Nemožno preto považovať za presvedčivé ani tvrdenia majiteľa o vytvorení tohto loga 20.9.2015 ani tvrdenie navrhovateľa o vytvorení loga 2.2.2016 a otázku autorstva nového loga a dátumu jeho vzniku na základe nimi predložených dôkazov nie je možné v tomto konaní jednoznačne zodpovedať.

Je však potrebné opätovne zdôrazniť, že otázka kto je autorom uvedených grafických diel, aj tak nie je v tomto prípade podstatná. Rozhodujúce pri zhodnotení, či prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, je posúdenie, či majiteľ pri podaní prihlášky vedel o existencii označenia používaného treťou osobou, mal nečestný zámer či nekalý úmysel a či neexistuje dôvod, ktorý by jeho konanie ospravedlňoval. Z predložených dôkazov je zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky pri podaní prihlášky jednoznačne vedel o používaní označenia treťou osobou, navrhovateľom, pretože pôsobil v tejto spoločnosti ako konateľ a spoločník. Súčasne tento fakt potvrdil aj vo svojom vyjadrení. Hoci majiteľ poukázal na to, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky vytvoril a navrhovateľ ho používal len na základe nájomnej zmluvy, je v súvislosti s tým potrebné poukázať aj na to, že dátum uzavretej nájomnej zmluvy nie je v súlade so zistením, že nové logo zjavne vzniklo a bolo používané navrhovateľom už skôr

(v roku 2014), čo spochybňuje váhu argumentácie majiteľa. Platnosť predložených nájomných zmlúv pritom spochybnil aj navrhovateľ. Navyše predložená výpoveď z nájomnej zmluvy bola podpísaná len majiteľom bez dôkazu, že bola o tom oboznámená druhá strana zmluvy, t. j. spoločnosť navrhovateľa a bola datovaná dva dni pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. V tomto prípade teda zistené okolnosti spojené s predloženou nájomnou zmluvou a výpoveďou vyvolávajú dôvodné pochybnosti o ich hodnovernosti. Aj keď úrad nie je oprávnený na určenie platnosti takýchto dôkazov, každopádne si môže o predložených dôkazoch vytvoriť úsudok, a s prihliadnutím na zistené okolnosti nie je možné na základe existencie nájomnej zmluvy ospravedlniť konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to aj v súvislosti s ďalšími okolnosťami tohto prípadu.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že spoločnosť navrhovateľa používala označenie  pri propagačnej činnosti svojich služieb vo vzťahu k verejnosti. Majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal zámerne, bol konateľom v spoločnosti navrhovateľa a bol si tak vedomý, že

označenie  navrhovateľ používa na trhu. Svojím konaním používanie takéhoto označenia navrhovateľovi úmyselne zamedzil tým, že si ho prihlásil ako ochrannú známku sám pre seba, a to aj napriek tomu, že vedel, že navrhovateľ ho používa na identifikovanie pôvodu svojich služieb. Jeho zámerom zjavne nebolo zabezpečenie ochrany označenia, ktoré malo identifikovať pôvod jeho tovarov a služieb a ktoré mal v úmysle používať, ale týmto spôsobom sa snažil vyriešiť problémy, resp. donútiť navrhovateľa – ostatných spoločníkov k riešeniu vzniknutých konfliktov medzi ním a ďalšími konateľmi spoločnosti navrhovateľa, obmedziť navrhovateľa v používaní tohto označenia a využiť tak toto označenie vo svoj prospech. Uvedené bezpochyby potvrdzuje jeho vyjadrenie, že k podaniu prihlášky ho viedli vzniknuté problémy v spoločnosti navrhovateľa a to, že mu ďalší z konateľov navrhovateľa zamedzil akýkoľvek prístup do prevádzky spoločnosti aj k reálnemu výkonu práv tejto obchodnej spoločnosti. O jeho úmysle využiť známosť označenia a zamedziť jeho používaniu navrhovateľovi svedčí okrem iného aj fakt, že si zároveň s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky založil vlastnú spoločnosť s názvom STAR BIKE s. r. o., ktorá má rovnaký názov ako slovné prvky použité v označení používanom navrhovateľom. Toto konanie bolo pritom zjavne bez súhlasu alebo upovedomenia navrhovateľa.

Vzhľadom na túto skutočnosť jeho konanie pri podaní prihlášky možno oprávnene považovať za špekulatívne, pretože existencia napadnutej ochrannej známky môže zhoršiť situáciu navrhovateľa na trhu a navrhovateľ môže byť poškodený. Majiteľ vo svojom vyjadrení nepoprel, že registroval ochrannú známku vo svojom mene, ani že by nevedel o používaní tohto označenia spoločnosťou navrhovateľa. Takéto konanie pri podaní prihlášky ochrannej známky nemôže byť vnímané ako konanie v dobrej viere. Základnou funkciou ochrannej známky je individualizovať tovary a služby prihlasovateľa, nie obmedziť alebo blokovat' inú osobu v používaní označenia, prípadne ho takýmto spôsobom prinútiť prijať určité rozhodnutia, či vynútiť riešenie vzniknutej konfliktnej situácie vo svoj prospech.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno vysloviť záver, že okolnosti predchádzajúce podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky a súvisiace s jej podaním majú pôvod v konaní, ktoré možno hodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými štandardmi etického správania. Úmyslom majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo v tomto prípade zamedziť používaniu tohto označenia navrhovateľovi a primäť ho týmto spôsobom k riešeniu sporov vzniknutých medzi majiteľom a ďalšími zástupcami navrhovateľa. Navyše nemožno vylúčiť, že majiteľ takto chcel získať neoprávnenú výhodu a mať prospech zo známosti už používaného a zavedeného označenia na trhu, keďže si založil aj spoločnosť s označením tvoreným slovnými prvkami napadnutej ochrannej známky, čím paralelne môže byť navrhovateľovi spôsobená ujma. Prihlášku napadnutej ochrannej známky je preto potrebné považovať za prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere, pričom dôvody, ktoré majiteľ uviedol ako ospravedlňujúce jeho konanie, nebolo možné s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu považovať za dôvodné. Tvrdenia majiteľa o jeho právach k napadnutej ochrannej známke ako k autorskému dielu a s tým súvisiace oprávnenie navrhovateľa na jeho používanie na základe nájomnej zmluvy, nie sú spôsobilé odôvodniť podanie prihlášky tak, aby nebola považovaná za podanú v zlej viere, pretože tieto okolnosti nevyvracajú pohnútky, ktoré ho viedli k podaniu prihlášky, ktorými boli konflikty majiteľa s ostatnými konateľmi v spoločnosti navrhovateľa. Navyše majiteľom tvrdené skutočnosti spochybňujúce oprávnenie navrhovateľa na používanie predmetného označenia nie sú predmetom tohto konania a túto otázku sú oprávnené riešiť súdy.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods.

I zákona o ochranných známkach 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. možno tak považovať za naplnené.

Majiteľ poukázal vo svojom vyjadrení aj na existenciu ochrannej známky č. 251404, ktorá je priam totožná s napadnutou ochrannou známkou, pričom jej majiteľom je obchodná spoločnosť s názvom STARBIKE Cycling s. r. o., ktorá má rovnakú adresu ako spoločnosť navrhovateľa. V tejto súvislosti možno uviesť, že predmetom posúdenia v tomto konaní je konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, nie úmysly a pohnútky navrhovateľa, ktoré ho viedli k podaniu návrhu a už vôbec nie posúdenie konania iných osôb, čo predstavuje prípad, na ktorý poukázal majiteľ.

Uplatnené dôvody podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c,) d), f) a i) zákona o ochranných známkach

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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. a s prihliadnutím na hospodárnosť konania, je osobitné posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c), d), f) a i) zákona o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by aj tak nemalo vplyv na konečný výsledok tohto rozhodnutia.

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.

Mgr. Vladimír Hardoň
podpredseda

Doručiť:

JUDr. Igor Demčák
Justičná 8
080 01 Prešov

JUDr. Peter Čurilla
Hlavná 11
080 01 Prešov