



Banská Bystrica 8. 4. 2021

POZ 1313-2016/N-37-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Hula, s. r. o., Jelenia 2, 811 05 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Zuzanou Srnákovou, Podbrezovská 39, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia *Hula* do registra ochranných známok, prihláseného 10.6.2016 prihlasovateľkou Máriou Valenčíkovou, Hutnícka 3419/5, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpenou v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľka“), pod číslom spisu POZ 1313-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2019, 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 obrazového označenia *Hula* do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1313-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.7.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2., písm. f) a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb v triedach 16, 20, 24, 25, 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je prihlasovateľom prihlášky obrazovej ochrannej známky *Hula*, číslo spisu POZ 1803-2015, s právom prednosti od 24.8.2015, ktorá bola rozhodnutím úradu zamietnutá, ale namietateľ podal na Krajský súd v Banskej Bystrici žalobu. Ak by bol namietateľ v žalobe úspešný, patrilo by mu právo prednosti a stal by sa majiteľom staršej ochrannej známky, ktorá je zhodná so zverejneným označením, kolízne tovary a služby by boli zhodné a podobné. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti. Namietateľ požiadal, aby úrad konanie o prihláške zverejneného označenia prerušil, kým súd právoplatne nerozhodne vo veci žaloby namietateľa týkajúcej sa konania o POZ 1803-2015.

K uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. f) citovaného zákona namietateľ uviedol, že je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri pod označením Hula s. r. o. (ďalej „Hula“), je teda používateľom iného označenia používaného v obchodnom styku od 18.4.2015.

Namietateľ sa po celú dobu existencie zaoberá predajom reprodukcí diel a oblečenia s vyobrazenými reprodukciami diel, na používanie ktorých má oprávnenie. Voči slovenskému spotrebiteľovi vystupuje namietateľ v obchodnom styku pod obchodným menom Hula a od svojho vzniku sa venoval budovaniu značky *Hula*, a to v spolupráci s prihlasovateľkou, ktorá bola namietateľovou spoločníčkou a konateľkou. Namietateľ zdôraznil, že na základe jeho podnetu a objednávky vytvorila prihlasovateľka v roku 2015 pre namietateľa logo *Hula*, ktoré prihlasovateľka opakovane zasielala namietateľovi v rôznych grafických úpravách podľa jeho požiadaviek. Namietateľ si v decembri 2015 nechal vyhotoviť certifikát originality

k reprodukciám diel, ktoré predával. Taktiež si registroval domény www.eshophulaworld.com, www.hulaworld.eu, www.hulaworld.sk. Namietateľ pripravoval a distribuoval rôzne tlačoviny, letáky, vizitky a katalóg širokej spotrebiteľskej verejnosti, čím sa podľa jeho názoru preukázateľne venoval budovaniu svojho obchodného mena „Hula“. Namietateľ ďalej podrobne opísal katalóg, v ktorom predstavil svoju spoločnosť a ponúkal širokej verejnosti produkty zo svojho portfólia. V katalógu namietateľ predstavil aj prihlasovateľku. Podobne aj na letáku namietateľ prezentoval svoju spoločnosť a odkaz na facebookovú stránku prihlasovateľky bol uvedený len preto, že prihlasovateľka v tom čase bola spoločníčkou a konateľkou namietateľa a takto chcela propagovať spoločnosť namietateľa. Namietateľ propagoval nezapísané označenie *Hula* aj mimo slovenskej verejnosti a vo februári 2016 nechal preložiť do anglického jazyka webovú stránku aj katalóg. Namietateľ propagoval nezapísané označenie *Hula* aj na rôznych podujatiach, výstavách a spoločenských podujatiach (Deň žien, Hula Double Day).

V roku 2015 začal namietateľ na trh dodávať aj oblečenie pod svojou obchodnou značkou *Hula*, nechal vytvoriť štítky a visačky na oblečenie. Na ich tvorbe a návrhu sa podieľala aj prihlasovateľka ako spoločníčka a konateľka. Namietateľ vo februári 2016 nechal nafotiť kolekciu oblečenia pod jeho obchodnou značkou *Hula* a v marci 2016 nechal vyrobiť ďalšie oblečenie pod touto značkou. Na visačkách a štítkoch oblečenia je obsiahnutý aj odkaz na webové domény namietateľa, čo svedčí o tom, že boli vytvorené pre neho a prezentovali jeho obchodnú značku.

Nezapísané označenie *Hula* používané namietateľom, ako aj označenie používané v obchodnom styku – obchodné meno Hula - nadobudlo tak podľa názoru namietateľa pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia rozlišovaciu spôsobilosť pre namietateľa, pričom nemá len miestny dosah. Namietateľ porovnal zverejnené označenie a ním používané nezapísané označenie *Hula* a konštatoval, že sú zhodné a na základe porovnania zverejneného označenia s jeho obchodným menom konštatoval podobnosť vo vysokej miere. K porovnaniu dotknutých tovarov a služieb uviedol, že sú zhodné a podobné. Z uvedených skutočností vyvodil záver o pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti a naplnenie všetkých zákonných podmienok uplatneného ustanovenia.

Namietateľ ďalej uviedol, že námietky podáva aj na základe ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere.

V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že prihlasovateľka bola od 18.4.2015 do 13.10.2016 konateľkou namietateľa. Začiatkom roka 2016 sa začala zhoršovať komunikácia medzi prihlasovateľkou a druhou konateľkou namietateľa – pani Mgr. Lindou D., čo vyvrcholilo v apríli 2016, keď sa prihlasovateľka odmietala spolupodieľať na prezentácii a budovaní značky a nechcela vystupovať na nevyhnutných podujatiach pripravovaných namietateľom a marila tak jeho úsilie a investície.

Namietateľ poukázal na snahu prihlasovateľky znemožniť mu registráciu ochrannej známky *Hula*, číslo spisu POZ 1803-2015, podaním námietok proti zápisu, hoci namietateľ podal prihlášku s vedomím prihlasovateľky a jej súhlasom. Svedčí o tom podľa namietateľa aj v katalógu uvedená informácia, že namietateľ je registrátorom ochrannej známky *Hula*. Ak by prihlasovateľka s uvedeným nesúhlasila, nebola by táto informácia obsiahnutá v katalógu.

Namietateľ uviedol, že v máji už prihlasovateľka nemala záujem o ďalšiu spoluprácu s namietateľom, v júni bola prihlasovateľka odvolaná z pozície konateľa v spoločnosti namietateľa. Následne po odvolaní (7.6.2016) prihlasovateľka podala prihlášku zverejneného označenia (10.6.2016) a tiež prihlášku slovej ochrannej známky „Hula“, číslo spisu POZ 1309-2016. Po podaní prihlášok uvedených ochranných známk začala prihlasovateľka rokovať s druhým spoločníkom namietateľa prostredníctvom pani Mgr. Lindy D. o cene a odpredaji obchodného podielu MUDr. Otara Ch. v spoločnosti namietateľa.

Namietateľ konštatoval, že prihlášku zverejneného označenia podala prihlasovateľka len z dôvodu, aby získala lepšiu vyjednávaciu pozíciu v súvislosti s odpredajom jej obchodného podielu v spoločnosti namietateľa, prípadne, aby sama osobne ťažila z namietateľom postavenej a vybudovanej značky, na vybudovanie ktorej vynaložil nemalé investície.

Prípadné tvrdenie prihlasovateľky, že ona je jedinou oprávnenou používateľkou označenia *Hula*, pretože je umelkyňou, ktorá si zvolila na prezentáciu svojej umeleckej činnosti pseudonym „Hula“, ktorý od roku 2012 používala v rôznych obmenách, neobstojí, pretože pseudonym „Hula“ používala od roku 2012 a až do júna

roku 2016 nemala žiadnu snahu si registrovať označenie *Hula* ako ochrannú známku. Pričom tak mohla urobiť od roku 2012, a to ešte pred založením spoločnosti namietateľa. Prihlasovateľka podľa namietateľa počkala, kým namietateľ vynaložil nemalé finančné prostriedky, vybudoval značku *Hula*, dostal ju do povedomia širokej spotrebiteľskej verejnosti a následne, keď si uvedomila, že označenie sa vďaka namietateľovi stalo známou značkou, chcela ťažiť a zarábať na tejto značke sama, prípadne dosiahnuť väčší zisk z odpredaja jej obchodného podielu v spoločnosti namietateľa. Prihlasovateľka si veľmi dobre uvedomuje, že spoločnosť namietateľa založená na budovanie značky *Hula*, bez tejto značky stráca svoju hodnotu.

Namietateľ v závere odôvodnenia podaných námietok uviedol, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere, keďže už v čase jej podania bol prihlasovateľke známy postoj namietateľa k ich ďalšej spolupráci po zhoršení obchodných vzťahov, zároveň už mala vedomosť o jej odvolaní z pozície konateľky v spoločnosti namietateľa a začala sa dožadovať usporiadania vlastníckych vzťahov v spoločnosti namietateľa. Podľa názoru namietateľa sú naplnené všetky podmienky uplatneného ustanovenia.

Namietateľ spolu s odôvodnením námietok predložil rad dôkazných prostriedkov.

Namietateľ požiadal, aby úrad na základe uvedených skutočností zamietol prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu zo 14.8.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľke a dňa 25.9.2020 úrad zaslal prihlasovateľke výzvu na vyjadrenie sa k námietkam a stanovil jej lehotu do 2.12.2020.

Prihlasovateľka vo vyjadrení doručenom úradu 19.10.2020 uviedla v súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, že ide o nedôvodné podanie námietok vzhľadom na rozhodnutie úradu o zamietnutí ochrannej známky namietateľa a tiež na zamietnutie žaloby namietateľa krajským súdom. Prihlasovateľka vyslovila aj nesúhlas s prerušením konania.

Prihlasovateľka v súvislosti s námietkovým dôvodom založenom na nezapísanom označení namietateľa uviedla, že s tvrdeniami namietateľa nesúhlasí. Prihlasovateľka je autorka – umelkyňa, ktorá sa venuje netradičnému spôsobu maľby, ktorou sa dostala do povedomia širokej spotrebiteľskej verejnosti. Prostredníctvom svojich malieb si prihlasovateľka vytvorila svoj originálny rukopis.

Na označenie svojej tvorby aj osobnosti si zvolila názov „Hula“, pod ktorým vykonáva a propaguje svoju umeleckú činnosť minimálne od roku 2012, a to prostredníctvom fanúšikovskej stránky „Hula“ na sociálnej sieti www.facebook.sk a www.instagram.sk. Samotná fanúšikovská stránka „Hula“ bola zriadená už v roku 2011. Počet fanúšikov a odberateľov profilu „Hula“ dosiahol v súčasnosti 20 000, čo svedčí o obľúbenosti tohto profilu.

Prihlasovateľka okrem toho poukázala na obsiahnutie označenia „Hula“ priamo na jej maľbách a tiež na propagáciu tohto označenia v spojitosti s ňou samotnou v médiách, či na výstavách jej diel.

Vášeň pre maľbu a módu spojila prihlasovateľka v kolekcii oblečenia, spolupracovala aj so svetoznáμου značkou Adidas Originals a svoju tvorbu prezentovala aj v projekte Flava Like This v roku 2013.

Prihlasovateľka predložila súvisiace dôkazy a s odvolaním sa na ne uviedla, že sa stala užívateľkou nezapísaného označenia „Hula“ v slovnej aj obrazovej podobe, a to minimálne od roku 2012.

Prihlasovateľka navyše vykonáva ako fyzická osoba podnikateľskú činnosť pod obchodným menom tvoreným jej menom a priezviskom, t. j. Mária Valenčíková, a dodatkom v podobe „Hula“. Z úplného výpisu zo živnostenského registra je zrejmé, že pod týmto obchodným menom bola v priebehu rokov 2014 a 2015 oprávnená vykonávať viaceré činnosti.

Prihlasovateľka poukázala aj na rozhodnutie úradu v konaní o POZ 1803-2015, ktorá bola zamietnutá. Z uvedeného podľa prihlasovateľky vyplýva, že namietateľ nie je užívateľom nezapísaného označenia ani iného označenia používaného v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a preto sú podané námietky nedôvodné.

K tvrdeniu namietateľa, že prihlášku zverejneného označenia prihlasovateľka nepodala v dobrej viere, uviedla, že z konania namietateľa je zrejmé, že sa snaží umelo predĺžovať konanie a poškodiť tak prihlasovateľke kvôli vlastným záujmom a z dôvodu, že prihlasovateľka s ním prestala spolupracovať.

Prihlasovateľka zdôraznila, že pseudonym „Hula“ si na označovanie svojej umeleckej tvorby zvolila pred mnohými rokmi, pričom jej intenzívnou a dlhodobou tvorbou sa tento pseudonym stal jej výrazným individualizačným znakom, pod ktorým sa stala známou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a preto jej nie je zrejmé, akým spôsobom by mohlo dôjsť k podaniu prihlášky zverejneného označenia v nie dobrej viere. Naopak, prihlasovateľka nikdy nesúhlasila s prihlásením označenia „Hula“ ako ochrannej známky namietateľom.

Namietateľ systematicky porušuje práva prihlasovateľky na označenie „Hula“, preto tvrdené podanie prihlášky zverejneného označenia v nie dobrej viere považuje prihlasovateľka za absurdné a nepreukázané.

Podľa názoru prihlasovateľky namietateľ neunesol dôkazné bremeno, a preto navrhla, aby úrad námietky zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podanie námietok odôvodnil naplnením podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2., § 7 písm. f) a j) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Namietateľ uviedol, že je prihlasovateľom prihlášky obrazovej ochrannej známky *Hula*, číslo spisu POZ 1803-2015, s právom prednosti od 24.8.2015, ktorá bola rozhodnutím úradu zamietnutá, ale namietateľ podal na Krajský súd v Banskej Bystrici žalobu. Ak by bol namietateľ v žalobe úspešný, patrilo by mu právo prednosti a stal by sa majiteľom staršej ochrannej známky, ktorá je zhodná so zverejneným označením, kolízne tovary a služby by boli zhodné a podobné. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti.

V danej súvislosti bolo zistené, že rozhodnutím úradu zn. POZ 1803-2015/N-27-2017 zo 16.3.2017, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím úradu zn. POZ 1803-2015/II-20-2019 zo 4.4.2019 (rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 11.4.2019), bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vyhovené námietkam a staršia prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 16, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ podal žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedu úradu zn. POZ 1803-2015/II-20-2019 zo 4.4.2019. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č. k. 23S/146/2019-162 z 24.6.2020 žalobu zamietol ako nedôvodnú. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 3.8.2020.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že uplatnená prihláška ochrannej známky namietateľa nespĺňa podmienku uvedenú v § 4 písm. d) zákona o ochranných známkach, keďže prihláška

ochrannej známky *Hula*, číslo spisu POZ 1803-2015, bola zamietnutá, a namietateľ sa teda nestal majiteľom zapísanej ochrannej známky, t. j. namietateľ nie je majiteľom staršej ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia.

Uplatnený námietkový dôvod v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach v predmetnom rozhodnutí úrad nebude detailne posudzovať, keďže tento dôvod, pre ktorý boli námietky podané, odpadol a podané námietky v tejto časti sú tak nedôvodné.

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

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona 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.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia *Hula*, číslo spisu POZ 1313-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.6.2016 prihlasovateľkou Máriou Valenčíkovou, Hutnícka 3419/5, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpenou v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.4.2019 pre tovary a služby v triedach 16, 20, 24, 25, 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri pod označením Hula s. r. o. od 18.4.2015, je teda používateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, a to od 18.4.2015. Po celú dobu svojej existencie sa namietateľ zaoberá predajom reprodukcí diel a oblečenia s vyobrazenými reprodukciami diel, na používanie ktorých má oprávnenie. Od svojho vzniku sa venoval budovaniu značky *Hula*, a to v spolupráci s prihlasovateľkou, ktorá bola namietateľovou spoločníčkou a konateľkou. Namietateľ zdôraznil, že na základe jeho podnetu a objednávky vytvorila prihlasovateľka v roku 2015 pre namietateľa logo *Hula*.

Namietateľ poukázal na certifikát originality k predávaným reprodukciami diel, ktorý si dal vyhotoviť v decembri 2015. Taktiež si registroval domény www.eshophulaworld.com, www.hulaworld.eu, www.hulaworld.sk. Namietateľ pripravoval a distribuoval rôzne tlačoviny, letáky, vizitky a katalóg širokej spotrebiteľskej verejnosti, čím sa podľa jeho názoru preukázateľne venoval budovaniu svojho obchodného mena „Hula“. Namietateľ ďalej podrobne opísal katalóg, v ktorom predstavil svoju spoločnosť a ponúkal širokej verejnosti produkty zo svojho portfólia. Namietateľ propagoval nezapísané označenie *Hula* aj mimo slovenskej verejnosti, o čom by mal svedčiť preklad webovej stránky aj katalógu do anglického jazyka. Namietateľ uviedol, že nezapísané označenie *Hula* propagoval aj na rôznych podujatiach, výstavách a spoločenských podujatiach.

V roku 2015 začal namietateľ na trh dodávať aj oblečenie pod svojou obchodnou značkou *Hula* a nechal vytvoriť štítky a visačky. Na ich tvorbe a návrhu sa podieľala aj prihlasovateľka ako spoločník a konateľ. Namietateľ vo februári 2016 nechal nafotiť kolekciu oblečenia pod jeho obchodnou značkou *Hula* a v marci 2016 nechal vyrobiť ďalšie oblečenie pod touto značkou. Na visačkách a štítkoch oblečenia je obsiahnutý aj odkaz na webové domény namietateľa, čo svedčí o tom, že boli vytvorené pre neho a prezentovali jeho obchodnú značku.

Nezapísané označenie *Hula* používané namietateľom, ako aj označenie používané v obchodnom styku – obchodné meno Hula - nadobudlo tak podľa názoru namietateľa pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia rozlišovaciu spôsobilosť pre namietateľa, pričom nemá len miestny dosah.

Namietateľ sa venoval porovnaniu zverejneného označenia a ním používaného nezapísaného označenia *Hula* a konštatoval, že sú zhodné a na základe porovnania zverejneného označenia s jeho obchodným menom konštatoval podobnosť vo vysokej miere. K porovnaniu dotknutých tovarov a služieb uviedol, že sú zhodné

a podobné. Z uvedených skutočností vyvodil záver o pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti a o naplnení všetkých zákonných podmienok uplatneného ustanovenia.

V súvislosti s tvrdeniami namietateľa je potrebné uviesť, že ochrana nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku 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,
- 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 zámeny 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) zákona o ochranných známkach len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.




Používanie označenia v obchodnom styku je používaním v obchodnej činnosti, ktorej cieľom je určitá hospodárska výhoda. Používanie je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie nezapísaného označenia musí byť preukázané v období pred podaním alebo pred dňom práva prednosti prihlášky zverejneného označenia. 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 takeého 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

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa, z ktorého je zrejmé, že spoločnosť namietateľa bola pod obchodným menom Hula, s. r. o., zapísaná do obchodného registra od 18.4.2015, spoločníkmi sú MUDr. Otar Ch. a Mgr. Linda D., ktorá je zároveň aj konateľkou spoločnosti;
- ukážky e-mailovej komunikácie zo 7.1.2016 od odosielateľa Mária Hula Valenčíková pre prijímateľa, ktorým je Peter D., v predmete správy je uvedené „Hula logo biele na web výmena“ a obsiahnuté je

vyobrazenie ; z 15.2.2016 od Mária Hula Valenčíková pre Peter D., v predmete správy je uvedené „nové logo + invert (tenšie)“ a obsiahnuté je vyobrazenie  a ; zo 16.2.2016 od Mária Hula Valenčíková pre Peter D., v predmete správy je uvedené „logo tenké so sloganom zmena veľké písmená“ a obsiahnuté sú vyobrazenia ako v predchádzajúcej komunikácii, ale doplnené o slogan BYŤ INÝ JE VÄČŠIE UMENIE AKO UMENIE SAMÉ; z 26.10.2015 od Mária Hula Valenčíková pre Peter D.,

v predmete správy je uvedené „logá“ a obsiahnuté sú vyobrazenia  a ; z 29.2.2016 od Mária Hula Valenčíková pre Linda D. s prílohou označenou „logo na výrez 15_11_5 cm“; z 2.12.2015 sú dve správy od Mária Hula Valenčíková pre Peter D., v predmete správy je uvedené „certifikát a certifikát

- veľký“ a obsiahnuté je vyobrazenie certifikátu originality obsahujúceho rôzne usporiadanie slovného prvku „Hula“ v jeho graficky upravenej podobe;
- certifikát originality;
 - faktúru vystavenú 23.12.2015 pre spoločnosť namietateľa za certifikát originality v hodnote 270 €, spolu s protokolom o prevzatí 22.12.2015 (300 ks);
 - tri faktúry vystavené pre spoločnosť namietateľa 2.10.2015, 22.7.2015 a 15.7.2015 za domény eshophulaworld.com za obdobie 1.10.2015 – 1.10.2016, hulaworld.eu za obdobie 21.7.2015 – 21.7.2016 a hulaworld.sk za obdobie 14.7.2015 – 14.7.2016;
 - tri náhľady na webové stránky hulaworld.sk (dvakrát) a eshophulaworld.com (jedenkrát), nedatované, obsahujúce označenie  a kontakt na spoločnosť namietateľa;
 - faktúry vystavené 5.10.2015 pre namietateľa za grafické práce, prípravu tlačovín, uvedené je aj, že ide o dokumenty Hula; z 31.8.2015 pre namietateľa za tlač katalógu; z 24.2.2016 za tlač vizitiek, kartičiek, letákov a prezentácie; zo dňa 25.2.2016 za leták; zo 4.3.2016 za grafickú úpravu plagátu;
 - katalóg predstavujúci autorkinu osobnosť a tvorbu v slovenskom a anglickom jazyku;
 - leták a vizitku – doklady obsahujú kontaktné údaje, nie je uvedené obchodné meno spoločnosti namietateľa, ale webové stránky;
 - faktúru vystavenú 29.2.2016 pre spoločnosť namietateľa za preklad textu webovej stránky www.hulaworld.sk;
 - faktúru z 8.3.2016 pre namietateľa za prezentáciu spoločnosti na podujatí Deň žien dňa 8.3.2016;
 - faktúru z 21.3.2016 pre namietateľa za fotografické služby: HULA Double Day 17.3.2016;
 - faktúru z 21.3.2016 pre namietateľa za sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb – umelecký výkon;
 - faktúru zo 17.3.2016 pre namietateľa za ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenského podujatia – otvorenie výstavy;
 - ukážky z e-mailovej komunikácie z 19.9.2015 od prihlasovateľky Mária Hula Valenčíková pre Linda D., týka sa visáčiek na vzorkovú bundu; priložené boli tri podoby, všetky obsahujú slovný prvok „Hula“ v jeho grafickej úprave; zo 7.12.2015 od hulaworld.sk pre Mária Hula Valenčíková s vyobrazením visačky na odev; z 15.12.2015 od Mária Hula Valenčíková pre Linda D. s vyobrazením štítku na odevy s informáciami o produkte s uvedením kontaktu www.hulaworld.sk a s označením ; priložená je aj fotografia hotovej visačky;
 - faktúru vystavenú 18.2.2016 pre namietateľa za fotografovanie módnjej kolekcie vo februári 2016;
 - faktúru vystavenú 2.3.2016 pre namietateľa za výrobu odevov: bunda – 9 ks, bunda – vesta – 16 ks, nohavice – 30 ks, dres – top 30 ks;
 - faktúru vystavenú 7.3.2016 pre namietateľa za výrobu odevov: bunda 21 ks, bunda – vesta 2 ks.

Na uvedené tvrdenia a dôkazy predložené namietateľom reagovala prihlasovateľka svojim vyjadrením a predložením dôkazov. Prihlasovateľka uviedla, že s tvrdeniami namietateľa nesúhlasí. Prihlasovateľka si na označovanie svojej tvorby a osobnosti zvolila názov „Hula“, pod ktorým preukázateľne vykonáva a propaguje svoju umeleckú činnosť minimálne od roku 2012. Označenie „Hula“ sa v rôznych podobách nachádza priamo a čitateľne na výsledkoch jej tvorivej umeleckej činnosti a v spojitosti s prihlasovateľkou bolo propagované aj v médiách.

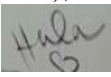


Podľa názoru prihlasovateľky nadobudlo nezapísané označenie „Hula“ v slovnej či kombinovanej podobe príznačnosť pre jej osobu a pre prihlásené tovary a služby, a to v širšom ako len miestnom dosahu.


Prihlasovateľka vykonáva ako fyzická osoba podnikateľskú činnosť pod obchodným menom, ktoré je tvorené jej menom a priezviskom (Mária Valenčíková) a dodatkom v podobe označenia „HULA“.


Prihlasovateľka na podporu svojich argumentov predložila nasledujúce dôkazné prostriedky:


- časovú os facebookového profilu „Hula“ (roky 2012 – 2016), obsiahnuté sú záznamy profilu Hula s dátumom od 30.10.2012 do 25.4.2016, prinášajúce informácie o aktivitách prihlasovateľky, zverejnené boli fotografie jej diel a komunikácia s fanúšikmi, fotografie z výstav malieb (medzi prvými zo 7.4.2012 v Kartell Club), fotografie prihlasovateľky pri práci, článok z tlače – prvé interview prihlasovateľky – zo 17.5.2012, ukážky jej odevnej tvorby, maľby na stenu, z príprav na výstavu v októbri 2012, pozvánka na výstavu v novembri 2012 v Bratislave, výstava v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola (apríl 2014), pozvánka na výstavu v Košiciach – v Múzeu Vojtecha Löfflera v septembri a októbri 2014, v apríli 2016, pozvánka do Cvernovky na výstavu pri príležitosti Dňa otvorených ateliérov z 25.4.2016, fotografia prihlasovateľkou maľovaného portrétu slovenskej herečky Márie K. u nej v byte a článok publikovaný v Novom čase 3.11.2012, článok v košickom informačnom spravodajcovi - Staromestské

listy z októbra 2014 pod názvom Mária HULA Valenčíková: Hravosť umenia, provokatívnosť módy, sila ženy, ukážka z časopisu EMMA, kde prihlasovateľka prezentovala svoj štýl obliekania a kde je predstavená ako Hula (6.11.2015), informácie o televíznom natáčaní programu s prihlasovateľkou v televízii Markíza (október 2012), v televízii DOMA 19.10.2014, na fotografii obrazu z novembra 2012

je podpis maliarky v podobe , rovnako na ďalších, napr.  (19.7.2013), ,

(3.11.2013),  17.7.2015, zverejnená bola aj pozvánka na vernisáž výstavy 26.7.2013 v River Gallery, fotografie predajne Adidas s obrazmi od prihlasovateľky (august 2013), fotografia z podujatia Noc umelcov, kde hosťom bola aj prihlasovateľka (5.9.2015), ponuky obrazov na predaj (august, september, október, december 2013, marec 2016), informácie o projekte zameranom na mapovanie alternatívnej scény na Slovensku zahŕňajúcej aj prihlasovateľku a jej tvorbu (1.9.2013), tiež o projekte Flava Like This (13.9.2013), ponuka pripravovaných odevných návrhov – legíny zo 4.11.2013 a ponuka na predaj limitovanej edície s uvedením „hulalegínky“ z 8.12.2013, športové oblečenie – ponuka zo

17.5.2014 s odkazom na www.hulahulaworld.com, ponuka športového oblečenia s označením  z 25.5.2014, pozvánka na podujatie prezentujúce odevy Hula wear v spojení s tanečníkmi RDS Company Dance 20.6.2014, informácia o obnovení predaja odevov z 2.11.2014, informácia o organizovaní výtvarno-kreatívnych kurzov s Hulou (21.4.2016);

- informácie o facebookovom profile „Hula“ – z ktorých vyplýva, že profil bol vytvorený 14.5.2011, obsiahnuté sú kontakty na prihlasovateľku a informácie o nej – „Hula (Mária Valenčíková), ktorá sa venuje abstraktnej tvorbe a portrétovej tvorbe a organizuje aj výtvarné kurzy“, pri jednotlivých záznamoch sú vyjadrené reakcie fanúšikov, niekde v desiatkach, niekde v stovkách pozitívnych hodnotení, taktiež komentáre plné obdivu k tvorbe mladej umelkyne a záujmu o ňu, či požiadavky na kúpu jej obrazov;
- internetové články (roky 2012 – 2015):
 - predložené internetové články predstavujú samotnú umelkyňu a jej obrazy v spätosti s označením „Hula“: napríklad článok z 31.7.2012 pod názvom „Mária „Hula“ Valenčíková – art interview“ zverejnený na webovej stránke www.boardlife.sk, z 12.7.2013 je článok zverejnený na <http://refresher.sk>, v ktorom je okrem iného uvedené: „Originalite sa medze nekladú a to platí aj v prípade mladej umelkyne Márie Valenčíkovej (26), ktorá je známa pod prezývkou Hula.“ Na stránke www.pluska.sk bol 2.11.2013 publikovaný článok hovoriaci o darčeku pre Dominiku Cibulkovú v podobe obrazu podpísaného „Hula“, ktorého autorkou je Mária Valenčíková (Hula-hula-Fantasy painting). Na webovej stránke <http://zenskyweb.sk> bol 3.11.2013 sprístupnený článok „HULA: Krásne ženy ma fascinujú“, začínajúci slovami: „Mária Valenčíková má dvadsaťšesť rokov a je mladá slovenská umelkyňa, známa pod umeleckým menom Hula.“ Článok nazvaný „Maliarka Hula: V zime sa mi pracuje lepšie“ bol zverejnený 23.1.2014 na stránke <http://adidas.cvicte.sk> a hovorí o spolupráci mladej umelkyne, známej pod prezývkou Hula a spolupracujúcej so značkou Adidas Originals. Na stránke <http://ibismoda.sk> bol zverejnený článok o pripravovanej modelingovej súťaži „Face 2014“, na ktorej sa predstavila aj Mária Hula Valenčíková. O mladej slovenskej umelkyni známej pod menom Mária „Hula“ Valenčíková a jej tvorbe a tiež výstave v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prináša informácie článok z 13.3.2014 publikovaný na stránke <http://egoodwill.sk>. Časopis Korzár priniesol 20.9.2014 článok „Mária Hula Valenčíková maľuje iba tri roky a už žije svoj sen“. Na stránke <http://ahojbardejov.sk> bol publikovaný 5.3.2015 článok o výstave prihlasovateľky, ktorá je v článku predstavená ako maliarka Mária Hula Valenčíková, kým ďalej v článku sa spomína už len pod pseudonymom Hula. Na stránke <http://urbanmarket.sk> bol 31.7.2015 zverejnený článok o tvorbe prihlasovateľky pod názvom „Mária „Hula“ Valenčíková“.
 - zoznam individuálnych a kolektívnych výstav vrátane pozvánok, z údajov je zrejmé, že prihlasovateľka vystavovala na kolektívnych výstavách v roku 2012, 2013, 2014 a 2015 dvakrát, individuálne vystavovala v roku 2012 dvakrát v Bratislave, v júni 2013 v River Gallery v Bratislave a v Poprade, v marci 2014 v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, v septembri až októbri 2014 v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach, v marci 2015 v Bardejove. Na predložených pozvánkach na vernisáž je autorka uvedená ako Mária Hula Valenčíková, pozvánka na výstavu v Bardejove v marci 2015 obsahuje na vyobrazenom diele prihlasovateľky aj jej podpis ;
 - Flava Like This (2013) – v súvislosti s týmto projektom, na ktorom sa prihlasovateľka podieľala, predložila videoprezentáciu propagujúcu aj jej tvorbu a spoluprácu so značkou Adidas Originals;
 - výpis zo živnostenského registra, z ktorého je zrejmé, že pod obchodným menom Mária Valenčíková – HULA, bola predmetom podnikania prihlasovateľky v rokoch 2014 a 2015 odevná tvorba, maloobchodná


a veľkoobchodná činnosť, ale aj fotografické služby, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby.


Prihlasovateľka predloženými dôkazmi preukázala, že jej vystupovanie na verejnosti sa spája od roku 2012 s jej pseudonymom Hula a obrazové označenie zodpovedajúce zverejnenému označeniu bolo súčasťou jej diel najmenej od roku 2013. Ide o označenie jej tvorby aj osobnosti, pod ktorým vykonáva a propaguje svoju umeleckú činnosť. Navyše zverejnené označenie predstavuje jej podpis, ktorý je obsiahnutý na väčšine prihlasovateľkou predložených vyobrazení jej diel. Predložené dôkazy zo sociálnej siete Facebook s informáciami o jej tvorbe a s reakciami priaznivcov a fanúšikov, ako aj výtlačky článkov, doklady o výstavách či spolupráci s inými umelcami a renomovanými značkami preukazujú, že prihlasovateľka ako umelkyňa sa pod menom „Hula“ dostala do povedomia slovenskej verejnosti. Verejnosť vníma označenie „Hula“, ako jej meno – pseudonym. Prihlasovateľka preukázala, že pod menom „Hula“ pôsobí na verejnosti minimálne od roku 2012, teda výrazne skôr, ako vznikla spoločnosť namietateľa.

Dôkazné bremeno v súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom leží na namietateľovi. Z dôkazov predložených namietateľom bolo zistené, že spoločnosť namietateľa pod obchodným menom Hula, s. r. o., bola zapísaná do obchodného registra od 18.4.2015. Podľa vyjadrenia namietateľa je tak preukázané jeho používanie iného označenia používaného v obchodnom styku od 18.4.2015. K tvrdeniu namietateľa a predloženému výpisu z obchodného registra možno uviesť, že samotný zápis do obchodného registra nepreukazuje používanie označenia zodpovedajúceho obchodnému menu namietateľa – Hula, s. r. o. Zápis do obchodného registra nie je dôkazom aktívnej prítomnosti namietateľa na trhu v oblasti služieb obsiahnutých v predmete činnosti. Z výpisu z obchodného registra nie je možné zistiť formu používaného označenia, ani rozsah jeho používania, či intenzitu používania, spojitosť s konkrétnymi tovarmi alebo službami, s ktorými sa mohla príslušná spotrebiteľská verejnosť na trhu stretnúť, nevyplýva z neho ani geografický rozsah používania obchodného mena namietateľa.


Namietateľ uviedol, že prihlasovateľka bola od 18.4.2015 do 13.10.2016 konateľkou jeho spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť možno namietateľom predložené ukážky e-mailovej komunikácie s prihlasovateľkou od septembra 2015 do februára 2016 považovať za komunikáciu vnútri spoločnosti, preukazujúcu tvorbu štítkov a visačiek na odevy, loga a certifikátu originality prihlasovateľkou.


Namietateľ predložil aj niekoľko faktúr, nejde však o faktúry vystavené namietateľom pre jeho zákazníkov, ktorí by v preskúvanom prípade predstavovali relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorej by namietateľ poskytoval určité tovary alebo služby. Predložené faktúry boli určené na úhradu namietateľovi za certifikát originality, za domény, prípravu tlačovín, za vizitky, kartičky, letáky a katalóg, tiež za preklad textu webovej stránky. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že namietateľ predložil aj tri výtlačky náhľadu webových

stránok, kde je obsiahnuté označenie  a kontakt na spoločnosť namietateľa, ale nie je zrejmé, kedy a v akom rozsahu boli predmetné webové stránky prístupné spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ predložil aj katalóg v slovenskom a anglickom jazyku, ten síce na jednej z posledných strán obsahuje aj odkaz na spoločnosť Hula, s. r. o., ale predovšetkým ide o tlačovinu propagujúcu tvorbu autorky – prihlasovateľky. Na titulnej strane je prihlasovateľka spolu s ukážkami jej tvorby, nasleduje časť O autorke, kde je okrem iného uvedené HULA/ Mária Valenčíková, ďalšie časti sa týkajú začiatkov jej tvorby, charakteristiky jej tvorby, individuálnych a skupinových výstav, objavenia UV, textilnej tvorby atď. V jednotlivých častiach katalógu o danej téme autorka – prihlasovateľka priamo „rozpráva“ čitateľovi. Okrem skutočnosti, že propagovaným subjektom prostredníctvom katalógu nebola spoločnosť namietateľa, ale prihlasovateľka a jej tvorba, nie je zrejmé, kedy a komu bol daný katalóg poskytnutý.

Namietateľ predložil aj päť faktúr, ktorými mu bolo účtované od rôznych spoločností za služby poskytnuté v súvislosti s konaním rôznych podujatí, a to za prezentáciu spoločnosti na podujatí Deň žien dňa 8.3.2016, za fotografické služby: HULA Double Day 17.3.2016, za sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb – umelecký výkon, za ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenského podujatia – otvorenie výstavy a za fotografovanie módnjej kolekcie vo februári 2016. Uvedené faktúry nie sú dôkazom o tom, akým spôsobom, v akej forme ani akej časti spotrebiteľskej verejnosti bolo sprístupnené obchodné meno namietateľa alebo nezapísané označenie , ktorého údajným používateľom je podľa jeho vyjadrení namietateľ.

Ďalšie doklady predložené namietateľom sú dve faktúry, ktorými bolo namietateľovi účtované za výrobu niekoľkých kusov odevov. Tento doklad, rovnako ako predchádzajúce, nepreukazuje poskytovanie služieb ani tovarov spotrebiteľovi na relevantnom teritóriu.

Súhrne možno k dokladom predloženým namietateľom uviesť, že nepreukazujú reálne poskytovanie tovarov alebo služieb slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. Úrad nepopiera investície vynaložené namietateľom v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia (10.6.2016) do tlačovín, výroby niekoľkých kusov odevov či prípravy podujatí. Namietateľom predložené dôkazy možno považovať za preukázanie aktivít, ktoré boli prípravou predchádzajúcou reálnemu výkonu jeho obchodných aktivít. Zároveň je však nutné uviesť, že žiaden priamy dôkaz o poskytovaní tovarov alebo služieb (označených obchodným menom Hula, s. r. o., alebo obrazovým označením ) spotrebiteľom na území Slovenskej republiky v rozsahu širšom ako miestnom, s určitou potrebnou intenzitou, dĺžkou a frekvenciou namietateľ nepredložil.

Po zhodnotení namietateľom predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že tieto neosvedčujú poskytovanie tovarov alebo služieb namietateľom pod uvedenými formami nezapísaného označenia (obchodným menom Hula, s. r. o., alebo obrazovým označením ) spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia, a teda ani kontinuálne, intenzívne a v takom rozsahu, aby bolo možné usudzovať, že namietateľ je etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu, ktorej označenia sa dostali do povedomia relevantnej verejnosti.

Celkové zhodnotenie

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k označeniu výlučne pre neho a pre tovary a služby zhodné a podobné s tovarmi a službami prihlasovateľa v čase pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky, a ak súčasne zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a toto označenie nemá len miestny dosah. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ je zákonom poskytovaná ochrana tzv. nezapísanému označeniu, prihliada sa naň ako na registrovanú ochrannú známku, je mu teda priznaná rovnaká ochrana ako registrovanej ochrannej známke, aj keď nie je formálne nijako chránené, avšak namietateľ musí preukázať naplnenie podmienok daných uplatneným ustanovením.


Namietateľ však v predmetnom konaní nepreukázal, že používal nezapísané označenie či iné označenie používané v obchodnom styku vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, aby bolo možné priznať taký status jeho známosti vo vedomí relevantnej verejnosti, ktorá by oprávňovala namietateľa zabrániť zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Vzhľadom na uvedené, keďže nebola splnená jedna zo zákonných podmienok daného ustanovenia – preukázanie, že používaním nezapísaného označenia v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah - nie je dôvodné skúmať naplnenie ďalších podmienok predmetného námietkového ustanovenia. Námietky uplatnené na základe ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach tak možno považovať za nedôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Na odôvodnenie uplatnenia predmetného ustanovenia namietateľ uviedol, že prihlasovateľka bola od 18.4.2015 do 13.10.2016 konateľkou namietateľa. Začiatkom roka 2016 sa začala zhoršovať komunikácia medzi prihlasovateľkou a druhou konateľkou namietateľa, v apríli 2016 sa prihlasovateľka odmietala spolupodieľať na prezentácii a budovaní značky a marila tak úsilie a investície namietateľa.

Prihlasovateľka sa tiež snažila znemožniť namietateľovi registráciu ochrannej známky , číslo spisu POZ 1803-2015, hoci namietateľ podal prihlášku s vedomím prihlasovateľky a jej súhlasom. Svedčí o tom podľa

namietateľa aj v katalógu uvedená informácia, že namietateľ je registrátorom ochrannej známky *Hula*. Ak by prihlasovateľka s uvedeným nesúhlasila, nebola by táto informácia obsiahnutá v katalógu.

Následne po odvolaní (7.6.2016) prihlasovateľky z orgánov spoločnosti namietateľa podala prihlasovateľka prihlášku zverejneného označenia (10.6.2016) a tiež prihlášku slovnej ochrannej známky „Hula“, číslo spisu POZ 1309-2016. Po podaní prihlášok uvedených ochranných známk začala prihlasovateľka rokovať s druhým spoločníkom namietateľa prostredníctvom pani Mgr. Lindy D. o cene a odpredaji obchodného podielu MUDr. Otara Ch. v spoločnosti namietateľa.

Namietateľ konštatoval, že prihlášku zverejneného označenia podala prihlasovateľka len z dôvodu, aby získala lepšiu vyjednávaciu pozíciu v súvislosti s odpredajom jej obchodného podielu v spoločnosti namietateľa, prípadne, aby sama osobne ťažila z namietateľom postavenej a vybudovanej značky, na vybudovanie ktorej vynaložil nemalé investície.

Prípadné tvrdenie prihlasovateľky, že ona je jedinou oprávnenou používateľkou označenia *Hula*, pretože je umelkyňou, ktorá si zvolila na prezentáciu svojej umeleckej činnosti pseudonym „Hula“, ktorý od roku 2012 používala v rôznych obmenách, podľa namietateľa neobstojí, pretože pseudonym „Hula“ používala od roku 2012 a až do júna roku 2016 nemala žiadnu snahu si registrovať označenie *Hula* ako ochrannú známku. Prípadne tak mohla urobiť od roku 2012, a to ešte pred založením spoločnosti namietateľa. Prihlasovateľka podľa namietateľa počkala, kým namietateľ vybudoval značku *Hula*, dostal ju do povedomia širokej spotrebiteľskej verejnosti a následne, keď si uvedomila, že označenie sa vďaka namietateľovi stalo známou značkou, chcela ťažiť a zarábať na tejto značke sama, prípadne dosiahnuť väčší zisk z odpredaja jej obchodného podielu v spoločnosti namietateľa. Prihlasovateľka si veľmi dobre uvedomuje, že spoločnosť namietateľa založená na budovanie značky *Hula*, bez tejto značky stráca svoju hodnotu.

Namietateľ konštatoval, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere, keďže už v čase jej podania bol prihlasovateľke známy postoj namietateľa k ich ďalšej spolupráci po zhoršení obchodných vzťahov, zároveň už mala vedomosť o jej odvolaní z pozície konateľky v spoločnosti namietateľa a začala sa dožadovať usporiadania vlastníckych vzťahov v spoločnosti namietateľa. Podľa názoru namietateľa sú tak naplnené všetky podmienky uplatneného ustanovenia.

V danej súvislosti namietateľ predložil nasledujúce dôkazy:

- úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Hula, s. r. o., kde medzi spoločníkmi a konateľmi je uvedená aj Mária Valeníková (prihlasovateľka), a to od 18.4.2015 do 13.10.2016;
- e-mailová komunikácia z 21.4.2016 od pani D. prihlasovateľke, v ktorej vyčíta prihlasovateľke, že na prehliadke nepredstavila prítomným svoje veci; z rovnakého dátumu bola predložená aj správa od pani D. s inštrukciami k pripravovanej prehliadke oblečenia a reakcia od prihlasovateľky, v ktorej vyjadrila svoju nespokojnosť, že sa neskoro dozvedá o svojom vystúpení; v rovnaký deň napísala prihlasovateľka správu, z ktorej je zrejme, že nie je spokojná s organizáciou aktivít, ktoré sa týkajú jej tvorby, ani s postavením, ktoré v súvislosti s nimi má, a z rovnakého dátumu je aj ďalšia predložená komunikácia, kde pani D. píše o nedorozumení a jeho vysvetlení, načo prihlasovateľka reagovala vyjadrením súhlasu;
- namietateľ predložil aj list úradu, ktorým bol vyzvaný na vyjadrenie sa k námietkam proti zápisu POZ 1803-2015 a deviatu stranu z katalógu HULA, kde v časti nazvanej „Identita“ je uvedené: vytvorenie s. r. o. identity, procesov, externých dodávateľov, registrácia ochrannej známky, katalóg tvorby;
- zo 16.5.2016 je ďalšia e-mailová správa od prihlasovateľky adresovaná pani D., ktorá obsahuje návrhy prihlasovateľky na vyrovnanie vzájomných požiadaviek a tiež postoj prihlasovateľky k výzve na ukončenie spolupráce od pani D., v súvislosti s ktorou chce prihlasovateľka poznať postoj väčšinového vlastníka spoločnosti Hula, obsiahnuté je aj vyjadrenie prihlasovateľky o obmedzeniach jej umeleckej tvorby spoločnosťou a nemožnosťou umelecky tvoriť v takých podmienkach. Z celej správy je zrejme snaha o vyriešenie problémov vo vzájomných vzťahoch s dobrou vôľou;
- z obdobia 15.6. až 20.6.2016 bola predložená e-mailová komunikácia medzi spoločnosťou namietateľa a prihlasovateľkou, v ktorej prihlasovateľka opätovne žiadala o poskytnutie účtovnej dokumentácie, vyplýva z nej aj záujem prihlasovateľky o odkúpenie podielu spoločnosti namietateľa, odpoveďou spoločnosti bolo, že očakávajú návrh ceny za podiel od prihlasovateľky.

Prihlasovateľka v daných súvislostiach poukázala na § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa poskytuje ochrana menu fyzickej osoby, avšak nielen priamo osobnému menu a priezvisku, ale aj pseudonymu. Prihlasovateľka si ako pseudonym na označovanie svojej osobnosti a umeleckej tvorby zvolila pred mnohými rokmi označenie „Hula“.

Uvedené vyjadrenie prihlasovateľky možno na základe predložených dôkazov, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej časti rozhodnutia, týkajúceho sa posúdenia uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, považovať za preukázané. Vyplývalo z nich, že vystupovanie prihlasovateľky na verejnosti sa od roku 2012 spájalo s jej pseudonymom Hula a obrazové označenie zodpovedajúce zverejnenému označeniu bolo súčasťou jej diel najmenej od roku 2013, keďže ním svoje diela podpisovala. Táto skutočnosť bola verejnosti sprístupnená nielen prostredníctvom prihlasovateľkinho facebookového profilu, ale aj prostredníctvom slovenských médií. Zároveň je potrebné uviesť, že takýto záver potvrdil svojím vyjadrením aj namietateľ, keď uviedol, že prihlasovateľka pseudonym „Hula“ používala od roku 2012 a až do júna roku 2016 nemala žiadnu snahu registrovať si označenie *Hula* ako ochrannú známku, hoci tak mohla urobiť už od roku 2012, a to ešte pred založením spoločnosti namietateľa.

Namietateľ síce poukazoval na súhlas prihlasovateľky so zápisom označenia *Hula* ako ochrannej známky do registra ochranných známk v prospech namietateľa, ale súhlas prihlasovateľky na takéto použitie jej pseudonymu či podpisu predložený nebol. Nesvedčí o tom ani predložená strana z katalógu hovoriaca o budovaní identity, ani vytvorenie spoločnosti Hula, s. r. o., či pôsobenie prihlasovateľky v tejto spoločnosti ako spoločníčky a konateľky. Na druhej strane, namietateľ považuje podanie námietok prihlasovateľkou proti zápisu namietateľom podanej prihlášky ochrannej známky *Hula*, POZ 1803-2015, za prejav konania v zlej viere, ktorá sa tiež prejavila podaním prihlášok ochranných známk prihlasovateľkou, a to prihlášky zverejneného označenia a tiež POZ 1309-2016 „Hula“.

V súvislosti s argumentmi namietateľa je nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na namietateľovi, aby úradu uviedol skutočnosť a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľka nekonala pri podaní prihlášky v dobrej viere. Zároveň musí byť namietateľ osobou, ktorá je podaním takejto prihlášky ochrannej známky dotknutá na svojich právach.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodit' ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľ, ktorý koná určitým spôsobom, a to napriek tomu, že si je vedomý neetickej alebo neopodstatnenosti svojho konania, alebo (s ohľadom na okolnosti daného prípadu) by si toho mal byť vedomý. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Na zistenie, či prihlasovateľka ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonala v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi tieto skutočnosti patrí napr. totožnosť či podobnosť kolíznych označení, vedomosť o používaní rovnakého či podobného označenia treťou osobou a nepoctivý úmysel prihlasovateľky.

Namietateľova argumentácia je založená predovšetkým na tvrdení, že prihlášku zverejneného označenia podala prihlasovateľka len z dôvodu, aby získala lepšiu vyjednávaciu pozíciu v súvislosti s odpredajom jej obchodného podielu v spoločnosti namietateľa, prípadne, aby sama osobne ťažila z namietateľom postavenej a vybudovanej značky, na vybudovanie ktorej vynaložil nemalé investície. Prihlasovateľka podala prihlášku zverejneného označenia na zápis do registra ochranných známok až po jej odvolaní z pozície konateľky v spoločnosti namietateľa a hoci pseudonym „Hula“ používala od roku 2012 až do júna roku 2016 nemala žiadnu snahu registrovať si označenie *Hula* ako ochrannú známku.

Vzhľadom na skutočnosť, že, tak ako už bolo uvedené, prihlasovateľka niekoľko rokov pred vznikom spoločnosti namietateľa (18.4.2015) používala svoj pseudonym „Hula“, ktorý sa na jej dielach vyskytuje v podobe *Hula* minimálne od roku 2013, pričom táto skutočnosť je verejne známa a prihlasovateľka a jej tvorba je niekoľko rokov populárna a medializovaná, nie je možné posúdiť podanie prihlášky zverejneného označenia ako prejav konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako odporujúce zaužívaným čestným obchodným praktikám. Pseudonym „Hula“ sa stal individualizačným znakom osobnosti prihlasovateľky, pod ktorým sa stala známou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľom predložená e-mailová komunikácia takisto nepreukazuje zlé či nečestné úmysly prihlasovateľky. Nezhody v spoločnosti namietateľa sa snažila vyriešiť vzájomnou dohodou a s dobrou vôľou, prejavila snahu urovnať finančné záležitosti, a to, že nebola spokojná s podmienkami na ďalšie rozvíjanie svojej umeleckej tvorby, tiež nie je možné vnímať ako prejav nečestnosti či snahy poškodiť namietateľa. Namietateľ síce na jednej strane tvrdí, že prihlasovateľka si musí byť vedomá, že spoločnosť namietateľa založená na budovanie značky *Hula*, bez tejto značky stráca svoju hodnotu, na druhej strane je zrejmé, že nezhody viedli k nespokojnosti nielen prihlasovateľky, ale aj druhej spoločníčky a konateľky v spoločnosti namietateľa, keďže z ich vzájomnej komunikácie vyplynulo, že pani D. vyzvala prihlasovateľku na ukončenie spolupráce. Záujem o vyrovnanie, či požadovanie účtovných informácií vrátane hodnoty podielu v spoločnosti, nie je dôvodné aj vzhľadom na uvedené skutočnosti považovať za prejav konania v rozpore s čestnými obchodnými zvyklosťami.

Argument namietateľa týkajúci sa podania námietok prihlasovateľkou proti jeho prihláške ochrannej známky rovnako tak neobstojí ako prejav zlej vôle, keďže úrad túto prihlášku ochrannej známky právoplatne zamietol, a naopak, prihláška slovnej ochrannej známky „Hula“, číslo spisu POZ 1309-2016, s právom prednosti od 10.6.2016 bola 3.11.2020 zapísaná a prihlasovateľka je majiteľkou ochrannej známky č. 253602. Prihlasovateľka k výhrade namietateľa, že prihlášku zverejneného označenia podala až v roku 2016, hoci označenie „Hula“ používala od roku 2012, uviedla, že v čase, keď začala používať svoj pseudonym nemala dôvod žiadať o zápis označenia „Hula“ ako ochrannej známky do registra ochranných známok.

Nesúhlas namietateľa s podaním námietok proti jeho prihláške ochrannej známky alebo s podaním prihlášok ochranných známok prihlasovateľkou nemožno vyhodnotiť bez ďalších dôkazov ako preukazujúce konanie prihlasovateľky, ktoré by bolo dôvodné hodnotiť ako úmyselne poškodzujúce namietateľa zásahom do jeho práv podaním prihlášky zverejneného označenia.

Zo zistených skutočností nevyplýva a ani nebolo namietateľom podložené relevantnými argumentmi alebo podporené predloženými dôkazmi, že v dôsledku prihlásenia zverejneného označenia ako ochrannej známky by vznikla prihlasovateľke nespravodlivá výhoda, resp. aby bolo možné dôvodne predpokladať, že zápisom zverejneného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľka takúto výhodu získala. Zároveň nebolo preukázané, že podaním prihlášky zverejneného označenia a jeho zápisom by mohla byť spôsobená ujma namietateľovi, ani to, či a k akému zásahu do práv namietateľa by mohlo dôjsť.

Na základe hodnotenia argumentov a dôkazov namietateľa, preskúmaných jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach, nemožno považovať uplatnený námietkový dôvod za opodstatnený.

Namietateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že prihlasovateľka pri podaní prihlášky zverejneného označenia konala v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo spôsobiť namietateľovi ujmu, či zasiahnuť do jeho práv.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

JUDr. Zuzana Srnáková, advokátka
Podbrezovská 39
831 06 Bratislava

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Patentová a známková kancelária
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava