




Banská Bystrica 7. 2. 2022
POZ 904-2021/N-11-2022


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ing. Lubomíra K., 080 01 Prešov, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Jánom Luteránom, Sabinovská 52, 080 01 Prešov (ďalej

„namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, prihláseného 30.3.2021 prihlasovateľom Zirek group, s. r. o., Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou JUDr. Jaroslav Čibenka s. r. o., F. Urbánka 797/14, 020 01 Púchov (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 904-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12.5.2021, 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  do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 904-2021 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 7.6.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. h) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ predmetné námietky odôvodnil tým, že je majiteľom dizajnu s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“, číslo 28166, a to od 7.7.2015, pričom zverejnené označenie je zamerané priamo na jeho napodobňovanie.

Namietateľ tiež uviedol, že majitelia spoločnosti prihlasovateľa sa s ním osobne poznajú, dizajn namietateľa bol v plnom rozsahu prevzatý a odkopírovaný, a preto je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Namietateľ poukázal na to, že tvorbou a vydávaním detských maľovaniek sa začal zaoberať už v roku 2012. Spočiatku boli jeho maľovanky zamerané na propagáciu firiem, vtedy bol v osobnom a priateľskom kontakte s majiteľmi spoločnosti prihlasovateľa a ich plánovaný podnikateľský zámer bol úplne iný. Namietateľ postupne pri tvorbe maľovaniek zistil, že deti sa pri ich vymaľovávaní môžu aj učiť a spoznávať svet nenásilnou a hravou formou. Dôležitou súčasťou projektov namietateľa je aj sprevádzanie detí v otázkach ochrany životného prostredia, môžu sa učiť hygienickým návykom, pochopiť zložitost' medziľudských vzťahov alebo spoznávať aktivity prospešné pre telo.

Namietateľ považoval podanie prihlášky zverejneného označenia za podanie v nie dobrej viere z dôvodu, že majitelia spoločnosti prihlasovateľa sa osobne poznajú s namietateľom, pričom chránené dizajny namietateľa skopírovali a využívajú získané schopnosti, znalosti a informácie s cieľom osobne sa obohatiť na úkor namietateľa a na tomto základe požiadal úrad o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia.

Listom úradu z 28.6.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 3.9.2021 s podanými námietkami nesúhlasil. Podľa jeho názoru námietky neboli náležite odôvodnené a namietateľ nepredložil dôkazy na preukázanie jeho tvrdení.

Prihlasovateľ poukázal na rozdiel spočívajúci v ochrane poskytovanej ochranným známkam a dizajnom a zdôraznil, že dizajn je vonkajšou úpravou výrobku alebo jeho časti spočívajúcou v znakoch, ktorými sú línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobenia. Názov dizajnu nemôže mať vplyv na znenie ochrannej známky. V hospodárskej súťaži sa tieto prvky nestretávajú. Z podaných námietok podľa prihlasovateľa vyplýva, že namietateľovi prekáža, že prihlasovateľ prichádza na trh s maľovankami, čo je len jeden z tovarov obsiahnutých v zozname prihlásených tovarov a služieb. Ďalej zdôraznil, že namietateľov dizajn – teda vonkajšia úprava výrobkov, ktorými sú konkrétne maľovanky, nemôže byť dôvodom na nezapísanie do registra slovného označenia s osobitou grafickou úpravou, ktorá sa v namietateľových maľovankách nevyskytuje. Namietateľ nevymyslel maľovanky, maľovanky existujú ako zdroj zaujatia a zábavy pre deti už veľmi dávno. Existuje množstvo variácií a námetov maľovaniek, pričom všetky sú rovnaké v tom, že obsahujú obrysy prvkov určených na vymaľovanie rôznymi prostriedkami.

Prihlasovateľ uviedol, že ani osobné spoznanie sa prihlasovateľa a namietateľa a ani to, že prihlasovateľ sa zoznámil s tvorbou namietateľa nie je samo osebe dôvodom na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia. Z porovnania vzoriek maľovaniek prihlasovateľa so vzormi v dizajne č. 28166 vyplýva, že nie sú zhodné, sú iné. Podľa vyjadrenia prihlasovateľa je potrebné prijať ako fakt, že ak niekto vyrába napr. mydlo, smie to robiť aj niekto iný. Pritom musia byť akceptované platné pravidlá. Pri ich rešpektovaní prislúcha aj prihlasovateľovi prichádzať na trh so svojimi maľovankami, a preto nie je opodstatnené obviňovať prihlasovateľa z porušovania práv z dizajnu namietateľa ani z nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky zverejneného označenia.


Prihlasovateľ požiadal, aby úrad podané 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.

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

Podľa § 7 písm. h) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 904-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 30.3.2021 prihlasovateľom Zirek group, s. r. o., Nábřežie slobody 538/33, 020 01 Púchov, a zverejnená vo Vestníku úradu 12.5.2021 pre tovary a služby v triedach 16, 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ing. Ľubomír K., 080 01 Prešov, je majiteľom dizajnov D 1.1, D 2.1, D 3.1, D 4.1, D 5.1, D 6.1, D 7.1 zapísaného dizajnu č. 28166 s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“ a s dátumom prednosti od 15.4.2015, ktorý bol zapísaný do registra dizajnov 7.7.2015. Zápis dizajnu č. 28166 v triede 19/04.06 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený 3.9.2015 vo Vestníku úradu č. 09/2015.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a uvedeného dizajnu vyplýva, že dizajny D 1.1 až D 7.1 zapísaného dizajnu č. 28166 namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda namietateľ je majiteľom skorších práv priemyselného vlastníctva.

Dizajny namietateľa sú stelesnené vo výrobku, ktorým je náučná a propagačná maľovanka, určená na vymaľovanie pre malých maliarov. Obsiahnuté sú vyobrazenia rôznych miest a tém, aj slová a nápisy, ktoré určujú dané témy a zo spôsobu ich stvárnenia vyplýva, že ide o predtlačené obrázky tvorené len obrysmi, ktoré sú určené na vyplnenie farbami.

Zverejnené označenie tvoria graficky upravené slovné prvky **POZNÁVACIA MAĽOVANKA** a je prihlásené pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 16 – „papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický tovar); umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; noviny; periodiká; atlasy; brožúry; výšivkové vzory; zošity; poznámkové zošity; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; háčky papiera; kartón, lepenka; tuby z kartónu; katalógy; knihy; obtačky; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; leptané štočky; puzdrá na perá, peračníky; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; papiernický tovar; pastelky; portréty; perá (kancelárske potreby); papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; časopisy (periodiká); školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové podbradníky; papierové alebo lepenkové krabice; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; letáky; obaly na knihy; omaľovánky“;

v triede 35 – „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; subdodávateľské služby (obchodné služby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklamných nápadov; vonkajšia reklama“;

v triede 40 – „apretovanie textílií; tlačené vzorov; farbenie textílií; vyšívanie; spracovanie kože; kreslenie, rytie laserom; fototlač; ofsetová tlač; sieťotlač, serigrafia; trojrozmerná (3D) tlač na objednávku“;

v triede 41 – „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov“.

Z uvedeného zoznamu prihlásených tovarov a služieb je zrejmé, že zverejnené označenie je prihlásené okrem iného aj pre tovar „omaľovánky“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pre potreby posúdenia, či by použitím zverejneného označenia mohli byť práva namietateľa k jeho dizajnom dotknuté, je potrebné vykonať porovnanie zverejneného označenia s dizajnmi namietateľa.

Zverejnené označenie (POZ 904-2021)



Staršie dizajny – dizajn č. 28166

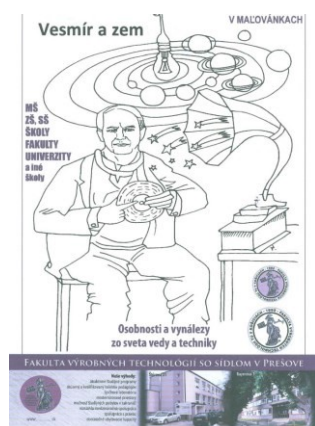
D 1.1

Mesto Bardejov (ďalej „D1“)



D 4.1

Vesmír a Zem (ďalej „D4“
„D6“)



D 7.1

Papiernictvo (ďalej „D7“)



D 2.1

Rómske deti (ďalej „D2“)



D 5.1

Obec Lukavica (ďalej „D5“)



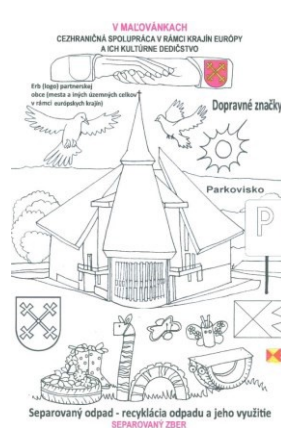
D 6.1

Bazilika sv. Egídia v Bardejove (ďalej „D6“)



D 3.1

Separovaný zber (ďalej „D3“)



Dizajny namietateľa predstavujú vonkajšiu úpravu listov/hárkov papiera v tvare obdĺžnika orientovaného na výšku – teda maľovaniek obsahujúcich rôzne usporiadané kresby v ich obrysoch, fotografie a nápisy, pričom majú konkrétne tieto vonkajšie znaky:

D1 – v ľavom hornom rohu je čierny nápis „MESTO BARDEJOV“, v pravom hornom rohu je na malom štvorci farebne vyhotovená kresba, ktorá predstavuje vzor vymaľovania rovnakého obrazca stvárneného len obrysami vo veľkom vyhotovení v strede. Vľavo od malého farebného obrázka sú pod sebou usporiadané červenou farbou napísané slová „DETSKÉ NÁUČNO PROPAGAČNÉ MALOVÁNKY“. Obsiahnutá kresba na malom aj veľkom obrázci stvárňuje historickú časť mesta v detskom ponímaní – doplnenú o usmiate

slnko, postavy detí, dopravné značky. Znázornené sú rôzne cestičky aj s označením pomocou slov „Cestička pre cyklistov a korčuliarov“. Pod centrálnym obrázkom je červenou farbou napísaný text „Rôzne kombinácie a ďalšie následné logické postupnosti týchto grafických návrhov“. Pod uvedeným textom je vľavo farebne vyhotovený erb mesta, vpravo od neho sú v troch prekrývajúcich sa elipsách fotografie z rôznych častí námestia, vedľa nich je opäť erb mesta, ale znázornený len v obrysoch, aby ho bolo možné vymalovať. Dolu v ľavom rohu je miesto na doplnenie webovej adresy, keďže čiernymi hrubými písmenami je napísané „www.“, nasledujú červené bodky ukončené jednou čiernou, za ktorou sú písmená „sk“;

D2 – v hornej časti obsahuje výjavy zo školského prostredia so školskou tabuľou a tlačenými aj písanými písmenami a vyobrazenie detí, ktoré maľujú, píšu, v centrálnnej časti sú rôzne školské pomôcky – počítadlo, štetce, farby na maľovanie, knihy, perá a dieťa s vystretými rukami a prstami, ktoré zrejme počíta, vpravo je rebrík s naznačenou mierkou ako na pravítku, ozdobený vtáčikmi a zvislo usporiadanými slovami „Rozprávky, povesti, báje a iné literárne formy v maľovánkach“. V pravom hornom rohu sú pod sebou usporiadané v rôznej veľkosti červeného písma napísané slová „RÓMSKE DETI a vzájomné spolužitie s národnostnými menšinami V MAĽOVÁNKACH“. Opisovaný dizajn delia na jeho hornú časť, ktorá je väčšia, a dolnú menšiu časť veľmi nevýrazné svetločervenou farbou napísané a vedľa seba cez celú šírku obdĺžnika usporiadané slová „Reklama a propagácia firiem, škôl, cirkví, obcí, miest, iných inštitúcií a územných celkov a náuka o nich v maľovánkach“, pod ktorými sú svetlomodrou farbou väčším písmom napísané slová „WEB STRÁNKY, E-MAILY, TELEFÓNNE ČÍSLA, ADRESY A INÉ KONTAKTY V MAĽOVÁNKACH“. Vľavo pod týmto nápisom sú za sebou a do stĺpca usporiadané slová napísané čiernymi veľkými tlačenými písmenami „OBCE, MESTÁ, REGIÓN Y, MIKROREGIÓN Y, KLASTRE, OKRESY, KRAJE, ŠTÁT Y, SVETADIELY, INÉ ÚZEMNÉ CELKY A ICH ILUSTROVANÉ (MAĽOVANÉ) MAPY“, pod uvedenými slovami sú náhodne usporiadané takmer neviditeľné svetlosivé slová „SYMBOLY, ZNAKY, VLAJKY SA MAĽUJÚ V MAĽOVÁNKACH“, približne v strede je malý štvorcový farebný obrázok a vľavo je ten istý motív vo väčšom vyobrazení a bez farieb, len s obrysami, aby ho bolo možné vymalovať. Na obrázku sú znázornené tri postavičky zajačikov, za ktorými sú obrazy zavesené na stene, zobrazujúce časť ľudského tela, košík s ovocím a športujúcu postavu. Pod farebnou verziou obrázka je červenou farbou uvedený text „Firemný zákazník (zameranie firiem) Pohybom, športom a zdravou výživou k vitálnemu životu“. Rovnaký text sa nachádza aj na obrázku určenom na vymalovanie a pod ním sú modrým písmom napísané slová „Rozprávkový dej v maľovánkach“;

D3 – obsahuje hore v strede červeným písmom napísané „V MAĽOVÁNKACH“ a čiernymi písmenami je vyhotovený v dvoch riadkoch usporiadaný nápis „CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA V RÁMCI KRAJÍN EURÓPY A ICH KULTÚRNE DEDIČSTVO“. Pod uvedeným textom sú čiernymi obrysami stvárnené podávajúce ruky, pričom vľavo na rukáve je prázdne miesto na erb a na rukáve vpravo je farebný erb. Pod rukou stvárnenou vľavo je text „Erb (logo) partnerskej obce (mesta a iných územných celkov v rámci európskych krajín)“. V centrálnnej časti maľovanky sa nachádza kresba celá vyhotovená len obrysami určenými na vymalovanie, pričom obsahuje stvárnenie kostola, nad zakresleným horizontom okolo strechy kostola vľavo aj vpravo sú letiace holuby, vpravo je slnko a nad ním nápis „Dopravné značky“. Na pravej strane vedľa kostola je značka parkovisko spolu s textom „Parkovisko“, v pozadí kostola je znázornená príroda, pod ním vľavo erb so štyrmi krížmi (rovnaký ako ten, ktorý je farebne stvárnený na rukáve v hornej časti maľovanky) a vpravo vlajka (väčšia len v obrysoch a pod ňou rovnaká, ale v menšom vyhotovení a farebná) a v strede dolu je vyobrazené detské ihrisko zhotovené z pneumatík. V dolnej časti je text napísaný čiernymi písmenami „Separovaný odpad – recyklácia odpadu a jeho využitie“ a pod ním je červený nápis „SEPAROVANÝ ZBER“;

D4 – je rozdelený na dve časti, podstatne väčšiu hornú časť tvorí kresba celá vyhotovená len obrysami určenými na vymalovanie znázorňujúca sediaceho muža s gramofónovou platňou v rukách, vpravo je starodávny gramofón, z ktorého „trúby“ symbolicky vychádzajú kométy a nad týmto vyobrazením sú zakreslené planéty s dráhami obehu, pričom v strede nakreslenej sústavy je umiestnená žiarovka. Dizajn obsahuje hore vľavo text „Vesmír a zem“, v pravom rohu je napísané „V MAĽOVÁNKACH“, na ľavom boku sú pod sebou umiestnené skratky a slová „MŠ, ZŠ, SŠ, ŠKOLY, FAKULTY, UNIVERZITY a iné školy“, pod obrázkom je v dvoch riadkoch nápis „Osobnosti a vynálezy zo sveta vedy a techniky“ a vpravo je dvakrát vyobrazený symbol v tvare pečate s nápisom „FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLOGIÍ TU V KOŠICIACH 1992“ – raz v menšom a farebnom stvárnení a pod ním je väčší len v čiernobielym vyhotovení. Dolnú časť dizajnu tvorí pod fialovým predeľujúcim pásom s bielym nápisom „FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLOGIÍ SO SÍDLOM V PREŠOVE“ vpravo umiestnená fotografia s vyobrazením budov, kde fakulta sídli, a vľavo je umiestnený stred symbolu v tvare pečate obsiahnutého v hornej časti

dizajnu spolu s priestorom na uvedenie webovej adresy („www.....sk“) a s textom uvádzajúcim výhody štúdia na uvedenej fakulte;

D5 – obsahuje v ľavom hornom rohu farebný erb obce Lukavica, vedľa je text usporiadaný v dvoch riadkoch a napísaný čiernym písmom „TENTO PROJEKT PODPORILA OBEC“ a vedľa neho veľkými červenými písmenami je nápis „LUKAVICA“. V pravom hornom rohu je čiernymi písmenami napísané „V MAĽOVANKACH“ a pod tým je písaným menším písmom vyhotovené slovo „ďakujeme“. Pod výrazným nápisom „LUKAVICA“ je červeno-zeleno-žltá vlajka. V centrálnej časti dizajnu sa nachádza čiernymi obrysami vyhotovený obrázok určený na vymaľovanie stvárňujúci zrúcaninu hradu a sochu svätca a tiež postavy troch detí na turistike. V strede hornej časti obrázka je obsiahnutý text „Osobnosti histórie (svetové aj slovenské)“, vpravo je text v znení „Historické pamiatky svetové aj slovenské: hrady, zámky, kaštiele, chrámy, kostoly, zvonice atď“. Uprostred uvedeného obrázka je napísané „História vzniku a súčasnosť obcí, miest, regiónov, klastrov, štátov a iných územných celkov a ich ilustrované (maľované) mapy“. Pod centrálnym obrázkom sa nachádzajú fotografie historických pamiatok obce aj pohľadu na obec z výšky a vedľa nich je rovnaký erb ako v ľavom hornom rohu, len väčších rozmerov a stvárnený čiernymi obrysami, určený na vymaľovanie. V dolnej časti je určený priestor na kontakt telefonický a mailový a na doplnenie webového sídla;

D6 – v hornej časti v strede sa nachádza červený nápis „V MAĽOVÁNKACH“, pod ním je mierne doľava posunutý v troch riadkoch usporiadaný text napísaný čiernymi písmenami „Historické pamiatky, dominanty a cirkevné inštitúcie, vpravo je malý štvorcový farebný obrázok, ktorý obsahuje zhodný motív ako veľký obrázok v centrálnej časti dizajnu vyhotovený čiernymi obrysami určený na vymaľovanie a stvárňujúci Baziliku sv. Egídia v Bardejove, čo vyjadruje aj modrý nápis pod kresbou. Vpravo hore pod štvorcovým obrázkom je text vyhotovený modrým písmom obsahujúci tri výrazné slová. Prvým je slovo „OSOBNOSTI“ pod ním je výrazne menším a tenším písmom napísané „zo sveta športu, kultúry a iné (svetové aj slovenské)“. Druhým výrazným slovom je slovo „DOMINANTY“ a pod ním je opäť drobný text „(stavby a iné) historické aj zo súčasnosti v Maľovánkach a na“ a pod ním je tretie výrazné slovo „OBÁLKACH“ a pod ním je menším a tenším písmom napísané slovo „Maľovánok.“ Pod uvedeným textom sa nachádza v troch riadkoch usporiadaný zelený text „Logá, znaky, symboly športových a kultúrnych organizácií, inštitúcií a klubov“. Nad kresbou baziliky sú umiestnené rôzne zákazové, príkazové a informačné značky a piktogramy aj s textom a nad ním sa nachádza kresba hokejistu Pavla Demitru s číslom 38 na drese a s krídlami. V ľavom dolnom rohu je kresba organu z Baziliky sv. Egídia, vedľa je v menšom a farebnom vyhotovení, od nej smerom doprava je farebný erb a erb vyhotovený čiernymi obrysami určený na vymaľovanie. V strede dolu je priestor na telefónne číslo a mailovú adresu;

D7 – v jeho ľavom hornom rohu je malý štvorcový farebný obrázok s textom „Dopravné značky (piktogramy). Prvá pomoc“. Rovnaký výjav je v centrálnej časti dizajnu vyhotovený čiernymi obrysami určený na vymaľovanie a zobrazujúci domáce zvieratá, ľudské postavy, kufrík prvej pomoci a dopravnú značku. Po ľavej strane tejto kresby sú pod sebou usporiadané farebné slová – červené: „Deti a náuka o prvej pomoci“, modré: „Dopravné značky (piktogramy)“ a zelené: „Prvá pomoc“. Pod kresbou určenou na vymaľovanie je čiernym písmom vyhotovený nápis „V MAĽOVÁNKACH“ a pod ním veľkými písmenami s čiernymi obrysami cez celú šírku dizajnu je napísané slovo „PAPIERNICTVO“. Pod ním je prerušovaná čiara s nožnicami, naznačujúca miesto, kde možno obdĺžnikový list prestrihnúť. V dolnej časti sú farebné nápisy „POINTA FECKO s. r. o. PAPIERNICTVO“, „U nás nájdete všetko, čo školáci potrebujú“ a „Zľava“. Okolo sú farebné kancelárske spinky, blok a pastelky. V dolnej časti sú tri fotografie z ulíc mesta Prešov, kde sú predajne – papiernictva s uvedením ich presnej adresy.

Pri porovnaní dizajnov namietateľa a zverejneného označenia je potrebné uviesť, že zverejnené označenie je čiernobielym označením, tvoreným dvoma slovnými prvkami usporiadanými pod sebou, ktoré sú výrazne graficky upravené. Oba slovné prvky sú vyhotovené tučným písmom, pričom prvý slovný prvok („POZNÁVACIA“) je vytvorený zaoblenými obrysami jednotlivých písmen v čiernej farbe bez výplne a so štylizovaným písmenom „O“ v podobe lupy a písmenom „I“ v podobe ceruzky, druhý slovný prvok („MAĽOVANKA“) tvoria písmená hranatého tvaru okrem posledného písmena „A“, ktoré je oblé, písmená sú výrazne čierno lemované a ich vnútro je v rôznych odtieňoch sivej farby. Písmeno „O“ je štylizované do podoby usmiateho emotikonu. Dizajny namietateľa sa odlišujú od zverejneného označenia obsahnutím množstva prvkov, ktoré ich tvoria, takisto farebnosťou (obsahujú farebné písmená, vyfarbené obrázky, či fotografie). Predmetné dizajny neobsahujú rovnaké slovné prvky, ktoré tvoria zverejnené označenie. Dizajn D1 obsahuje červený nápis „DETSKÉ NÁUČNO PROPAGAČNÉ MAĽOVÁNKY“ a zároveň ďalšie slovné a obrazové prvky, vrátane fotografií. Dizajny D2 až D7 obsahujú do mnohých obrazových a slovných prvkov

zakomponované aj slovné spojenie „V MAĽOVÁNKACH“. Uvedené slovné prvky obsiahnuté v dizajnoch namietateľa sa jednak nezhodujú so slovnými prvkami zverejneného označenia, ich stvárnenie je odlišné a navyše sú zahrnuté do kompozície obsahujúcej rad ďalších slovných a obrazových prvkov, ktoré zverejnené označenie neobsahuje. V týchto súvislostiach je potrebné uviesť, že ochrana dizajnu sa jednak nevzťahuje na jeho názov (v predmetnom prípade „Náučná a propagačná maľovanka“), a zároveň predmetom ochrany dizajnov nie je ani obsah použitých pojmov, ale len grafická podoba a stvárnenie všetkých prvkov. Zverejnené označenie je tvorené slovnými prvkami, ktoré nie sú obsiahnuté v dizajnoch namietateľa, ani ich grafické spracovanie sa nijakým spôsobom neobjavuje v dizajnoch. A naopak dizajny namietateľa majú znaky, ktoré ich odlišujú od zverejneného označenia (rôzne nápisy, obrázky, fotografie). Navyše predmetom ochrany uvedených dizajnov je okrem spomínaných znakov celkový vzhľad hárku papiera s maľovankou. To znamená, že zverejnené označenie vyvoláva úplne odlišný celkový dojem ako dizajny namietateľa.

Napriek tomu, že dizajny namietateľa môžu slúžiť pre zhodné tovary ako sú tovary, pre ktoré je okrem iných prihlásené aj zverejnené označenie, zverejnené označenie vyvoláva odlišný celkový dojem v porovnaní s dizajnmi namietateľa, na ktorých sa podané námietky zakladajú, preto použitím zverejneného označenia na tovaroch a vo vzťahu k službám, pre ktoré je prihlásené, nemôžu byť práva namietateľa ako majiteľa uvedených dizajnov dotknuté, a teda nie sú splnené podmienky na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach.

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.

Namietateľ v súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom uviedol, že majitelia spoločnosti prihlasovateľa sa s ním osobne poznajú, pričom chránené dizajny namietateľa skopírovali a využívajú získané schopnosti, znalosti a informácie s cieľom osobne sa obohatiť na jeho úkor. Uvedeným konštatovaním namietateľ odôvodňoval to, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Na preukázanie svojich tvrdení namietateľ nepredložil žiadne dôkazné materiály.

V danej súvislosti je nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uvedeného 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 prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere. Relevantným dátumom, ku ktorému je potrebné uvedené preukázať je obdobie pred podaním prihlášky zverejneného označenia, v predmetnom prípade pred 30.3.2021.

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 prihlasovateľa. 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.

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 prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal 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 takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľa skoršieho práva, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla 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 označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno 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 označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

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), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Z predloženého odôvodnenia podaných námietok vyplýva, že prihlasovateľ žiada o zápis do registra ochranných známk podaním prihlášky zverejneného označenia ^{BOZNÁVACIA} ~~MAĽOVANKA~~. Namietateľ je majiteľom dizajnov D 1.1, D 2.1, D 3.1, D 4.1, D 5.1, D 6.1, D 7.1 zapísaného dizajnu č. 28166 s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“. Dizajny namietateľa predstavujú vonkajšiu úpravu listov/hárkov papiera v tvare obdĺžnika orientovaného na výšku – teda maľovaniak obsahujúcich rôzne usporiadané kresby v ich obrysoch, fotografie a nápisy. Z opisu ich vonkajších znakov a porovnania so zverejneným označením v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa posúdením uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach vyplynulo, že medzi zverejneným označením a dizajnmi namietateľa existujú zreteľné odlišnosti vedúce ku konštatovaniu, že celkový dojem, ktorý vyvoláva zverejnené označenie a dizajny namietateľa, sú odlišné a k zásahu do práv namietateľa tak nemôže dôjsť.

Hoci namietateľ tvrdil, ale nepreukázal žiaden vzťah, či nejakú personálnu spojitosť medzi ním a prihlasovateľom, prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že osobné spoznanie sa prihlasovateľa a namietateľa, ale ani to, že prihlasovateľ sa zoznámil s tvorbou namietateľa nie je samo osebe dôvodom na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že samotná vedomosť, ako jeden z faktorov pri skúmaní, či prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere, nie je v súlade s judikatúrou postačujúca, aby bolo možné námietkam na základe uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach vyhovieť. Nevyhnutné je súčasné preukázanie úmyslu prihlasovateľa, že konal nečestne, s úmyslom spôsobiť namietateľovi ujmu a získať neoprávnenú výhodu vo svoj prospech.

Namietateľ nepreukázal, či a do akej miery sú jeho práva plynúce zo zapísaného dizajnu na trhu známe, aby v dôsledku známosti bolo možné konštatovať úmysel prihlasovateľa získať nespravodlivú výhodu v spojitosti s jeho označením a na úkor namietateľa. Navyše, žiadne takéto správanie prihlasovateľa nebolo preukázané. V konaní neboli predložené žiadne dôkazy o tom, že by sa prihlasovateľ snažil brániť namietateľovi v používaní jeho dizajnu alebo ho nejakým spôsobom blokovat', či brániť v jeho podnikateľských aktivitách.

Zo zistených skutočností nevyplýva a ani nebolo namietateľom podložené relevantnými argumentmi alebo podporené nejakými dôkazmi, že v dôsledku prihlásenia zverejneného označenia ako ochrannej známky by vznikla prihlasovateľovi nespravodlivá výhoda, resp. že by bolo možné dôvodne predpokladať získanie takejto výhody zápisom zverejneného označenia ako ochrannej známky do registra. 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 jeho práv by mohlo dôjsť.

Namietateľ nepreukázal, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky zverejneného označenia konal 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, a preto ani námietkový dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach nemožno považovať za opodstatnený.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Ján Luterán, advokát
Sabinovská 52
080 01 Prešov

Advokátska kancelária
JUDr. Jaroslav Čibenka s. r. o.
F. Urbánka 797/14
020 01 Púchov