

Banská Bystrica 16. 5. 2022
OZ 250719/I-13-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Automobilová orientačná súťaž klub Poprad, Šrobárova 5301/47, 058 01 Poprad, zastúpeného v konaní spoločnosťou BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín (ďalej navrhovateľ) na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 250719 „RALLYE TATRY“ majiteľa Autotyp spol. s r. o., Podtatranská 4931/23, 058 01 Poprad (ďalej majiteľ), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 250719 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 13.1.2022.

Navrhovateľovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

Odôvodnenie:

Úradu bol 13.1.2022 doručený návrh na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 250719 „RALLYE TATRY“ (ďalej napadnutá ochranná známka) podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých služieb v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len OS BB) z 28.9.2021 č. k. 10CbPv/8/2021, na základe ktorého je majiteľ povinný zdržať sa akéhokoľvek konania spojeného s používaním a nakladaním s napadnutou ochrannou známkou, nadobudol vykonateľnosť 20.11.2021. Navrhovateľ poukázal na to, že OS BB v rozsudku osvedčil, že žalobca (navrhovateľ) je nositeľom práv k autorskému dielu - logotypu „RALLYE TATRY“, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku. Navrhovateľ uviedol, že používa predmetné dielo minimálne od roku 2015 ako organizátor podujatia RALLYE TATRY. Súd rovnako potvrdil, že predmetné dielo je zhodné, resp. zameniteľné s vyobrazením napadnutej ochrannej známky zapísanej pre identické služby, ktoré poskytuje navrhovateľ.

Navrhovateľ konštatoval, že je nositeľom autorských práv k dielu, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku a ktoré bolo vytvorené na základe jeho objednávky z 21.7.2015 výhradne pre jeho potreby. Po vyhotovení diela spoločnosť Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r. o., Poprad, vystavila faktúru, ktorú uhradil, a navrhovateľ sa stal nositeľom majetkových práv k dielu. Tiež poukázal na to, že porušenie autorských práv k dielu potvrdzuje aj skutočnosť, že identické obrazové označenie si majiteľ prihlásil ako prihlášku ochrannej známky 15.11.2016 pod číslom POZ 2421-216, ktorá však bola zamietnutá.

Navrhovateľ poukázal na to, že OS BB v rozsudku konštatoval, že v zmysle § 58 ods. 1 písm. b) a c) Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.) sa navrhovateľ ako autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže domáhať najmä: zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené, zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté. Podľa § 63 ods. 2 písm. b) citovaného zákona, sa nárokov podľa § 58 ods. 1 písm. b) až i) a ods. 2 môže domáhať namiesto autora iný nositeľ práv.

Z uvedeného rozsudku OS BB vychádzajúceho zo skutkových okolností prípadu je podľa navrhovateľa zrejmé porušenie jeho starších autorských práv ako nositeľa týchto práv. Na základe uvedeného navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V závere požiadal o priznanie trov konania navrhovateľovi vrátane trov právneho zastúpenia v plnej výške na úkor majiteľa.

Listom úradu z 2.2.2022 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 18.2.2022. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o ochranných známkach návrh na zrušenie ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

Podľa § 31 ods. 1 správneho poriadku trov konania, ktoré vznikli správneho orgánu, znáša tento orgán. Tropy, ktoré v konaní vznikli účastníkovi konania, znáša účastník. Tropy, ktoré v konaní vznikli zúčastnenej osobe, znáša zúčastnená osoba.

Podľa § 31 ods. 2 správneho poriadku správny orgán môže účastníkom konania, zúčastneným osobám, svedkom a znalcom uložiť, aby nahradili tropy, ktoré vznikli správneho orgánu ich zavinením; môže im tiež uložiť, aby nahradili tropy, ktoré vznikli ich zavinením, ostatným účastníkom konania.

V konaní o návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 250719 „RALLYE TATRY“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Autotyp spol. s r. o., Podtatranská 4931/23, 058 01 Poprad, s právom prednosti od 18.3.2019 bola 20.9.2019 zapísaná do registra ochranných znáмок pre služby v triedach 35,39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K návrhu na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 2 zákona o ochranných známkach na základe súdneho rozhodnutia možno uviesť, že nemá povahu výkonu súdneho rozhodnutia, ale umožňuje oprávnenému subjektu domáhať sa toho, aby stav v registri ochranných znáмок bol uvedený do súladu so stavom vyjadreným v súdnom rozhodnutí. Rozhodnutím súdu ochranná známka nezaniká, no subjekt, ktorého právo bolo súdnym rozhodnutím potvrdené, môže na základe podaného návrhu požadovať zrušenie ochrannej známky z registra, a tým znemožniť majiteľovi vykonávať s ňou ďalšie úkony, prípadne využívať ďalšie benefity vyplývajúce z ochrannej známky. Ustanovenie § 34 ods. 2 zákona o ochranných známkach teda umožňuje dosiahnuť zánik ochrannej známky osobám, ktorým bola poskytnutá súdna ochrana vo vzťahu k ich právam alebo oprávneným záujmom dotknutým zápisom ochrannej známky.

Je potrebné zdôrazniť, že konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky na základe súdneho rozhodnutia je konanie svojou podstatou formálne. Pri tomto návrhu úrad len zisťuje, či návrh bol podaný dotknutou osobou (účastníkom súdneho sporu), či bol podaný v zákonom stanovenej lehote (do šiestich mesiacov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia) a či právoplatné súdne rozhodnutie, o ktoré sa návrh opiera, obsahuje výrok v zmysle ustanovenia § 34

ods. 2 písm. a) až d) zákona o ochranných známkach. V posudzovanom prípade, keďže ide o návrh podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach, musí zo súdneho rozhodnutia vyplývať, že napadnutá ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo. Na základe uvedeného je zrejmé, že úrad už skutočnosti uvedené v § 34 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach neskúma z vecného hľadiska, pretože tak urobil už príslušný súd, ktorý vo veci vydal rozhodnutie. Pokiaľ sú naplnené všetky zákonom stanovené formálne náležitosti, úrad napadnutú ochrannú známku zruší.

Predpokladom zrušenia napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach je existencia právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré musí byť úradu doručené spolu s návrhom na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ spolu s návrhom na zrušenie predložil zaručenú konverziu rozsudku OS BB č. k. 10CbPv/8/2021 z 28.9.2021 spolu so zaručenou konverziou doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, podľa ktorých rozsudok nadobudol právoplatnosť 16.11.2021 a vykonateľnosť 20.11.2021. Vo výroku I. predloženého rozsudku OS BB je uvedené, že žalovaný, t. j. v tomto konaní majiteľ, je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania spojeného s používaním a nakladaním s ochrannou známkou zaregistrovanou v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod č. 250719, a teda ochrannú známku používať, udeliť oprávnenie na používanie inej osobe, zriaďovať k ochrannej známke záložné právo a iné, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Z predloženého rozsudku vyplýva, že navrhovateľ bol účastníkom konania v právnej veci o ochranu práv k autorskému dielu, a to v postavení žalobcu.

V odôvodnení rozsudku OS BB je uvedené, že žalobca osvedčil, že je nositeľom práv k autorskému dielu - logu „Rallye Tatry“, ktoré používa minimálne od roku 2015 ako organizátor (resp. spoluorganizátor) podujatia „Rallye Tatry“. Logo je zhodné/zameniteľné s vyobrazením ochrannej známky žalovaného č. 250719 s právom prednosti od 18.3.2019 zapísanej pre identické služby, ako sú služby, v súvislosti s ktorými označenie používa žalobca. Z rozsudku vyplýva, že majiteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek používania a nakladania s napadnutou ochrannou známkou z dôvodu, že zasahuje do práv na autorské dielo navrhovateľa.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že návrh bol podaný oprávnenou osobou a dospieť k záveru, že navrhovateľovi bola poskytnutá súdna ochrana vo vzťahu k jeho právam na autorské dielo dotknutým zápisom napadnutej ochrannej známky.

Ďalej, s prihliadnutím na skutočnosť, že navrhovateľom predložený rozsudok OS BB nadobudol právoplatnosť 16.11.2021 a návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 13.1.2022, možno tiež konštatovať dodržanie zákonom stanovenej šesťmesačnej lehoty na podanie návrhu, ktorá začína plynúť dňom právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

S ohľadom na uvedené možno všetky podmienky potrebné na zrušenie ochrannej známky stanovené v § 34 ods. 2 písm. c) a § 34 ods. 3 zákona o ochranných známkach považovať za naplnené.

Navrhovateľ spolu s návrhom predložil aj objednávku z 21.7.2015 pre spoločnosť Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r. o., Poprad, na výrobu a tlač materiálov pre RALLYE TATRY, faktúru vystavenú touto spoločnosťou 24.7.2015 pre navrhovateľa za objednané služby a čestné vyhlásenie konateľa tejto spoločnosti určené pre OS BB z 20.5.2021. Je potrebné uviesť, že v tomto konaní nie je opodstatnené predložené dôkazy hodnotiť. Ako už bolo uvedené, konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky uplatneného v zmysle § 34 ods. 2 zákona o ochranných známkach je svojou podstatou formálne, úrad je oprávnený preskúmať len podmienky uvedené v tomto ustanovení, nie skutočnosti na základe ktorých už konal súd.

Navrhovateľ v návrhu požiadal o priznanie náhrady trov konania, vrátane trov právneho zastúpenia v plnej výške na úkor majiteľa.

Vzhľadom na absenciu osobitnej právnej úpravy trov konania v rámci zákona o ochranných známkach a skutočnosť, že ustanovenia správneho poriadku týkajúce sa trov konania nie sú v konaní o ochranných známkach vylúčené, je potrebné v predmetnom prípade aplikovať § 31 správneho poriadku, pričom správny poriadok je založený na solidarite úhrady trov konania.

Trovy správneho konania v zmysle § 31 ods. 1 správneho poriadku uhrádza a znáša ten, komu vznikli. Trovy konania, ktoré vznikli správne orgánu, uhrádza tento orgán a trovy, ktoré v konaní vznikli účastníkovi konania alebo

zúčastnenej osobe, znáša účastník alebo táto osoba. Náklady spojené s právnym zastúpením znáša pritom výlučne osoba, ktorá sa dala zastúpiť. Pokiaľ ide o samotnú náhradu trov konania, v § 31 ods. 2 správneho poriadku je táto upravená ako možnosť správneho orgánu uložiť účastníkom konania, zúčastneným osobám, svedkom a znalcom, aby nahradili trovy, ktoré vznikli ich zavinením správneho orgánu alebo ostatným účastníkom konania. Predmetné ustanovenie sa teda aplikuje len v prípade, že v dôsledku zavineného správania účastníka konania vznikli „extra“ výdavky súvisiace so správnym konaním buď správneho orgánu alebo účastníkovi konania, ktoré by pri „riadnom“ priebehu správneho konania nevznikli (ide najmä o prípady zavinených prietahov v konaní, napr. nepredloženie listinného dôkazu, neospravedlnená neúčast' na konaní).

Podanie prihlášky ochrannej známky a zápis prihláseného označenia ako ochrannej známky do registra však nie je možné považovať za konanie, v dôsledku ktorého by vznikli extra výdavky súvisiace so správnym konaním, ani zvýšené výdavky navrhovateľa. Podanie prihlášky ochrannej známky patrí k základným právam prihlasovateľa ako možného nositeľa priemyselného práva. Prihlasovateľ má okrem práva podať prihlášku následne právo, aby bolo jeho prihlásené označenie preskúmané v správnom konaní, s cieľom zistiť, či tomuto označeniu možno priznať ochranu prostredníctvom ochrannej známky. V tomto prípade bola napadnutá ochranná známka po prieskume zápisnej spôsobilosti zapísaná do registra ochranných známok bez zistených prekážok zo strany úradu, či zo strany tretích osôb na základe podaných námietok proti jej zápisu. Vzhľadom na povahu predmetných práv nie je dôvodné, aby sa ich uplatnenie v správnom konaní považovalo za „zavinené“ konanie účastníka správneho konania, ktoré vyvoláva v správnom konaní zvýšené náklady pre správny orgán či ostatných účastníkov konania. Ani v následnom konaní o zrušenie ochrannej známky nenastali také okolnosti, ktoré by napĺňali charakter konania, v dôsledku ktorého by vznikli extra výdavky súvisiace so správnym konaním.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že neboli zistené také trovy konania, ktoré by mali byť nahradené navrhovateľovi podľa § 31 ods. 2 citovaného zákona a žiadosť navrhovateľa na priznanie nároku na náhradu trov konania voči majiteľovi nemožno považovať za dôvodnú.

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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., Jánoškova /1545, 026 01 Dolný Kubín
Autotyp spol. s r.o., Podtatranská 4931/23, 058 01 Poprad