



*Banská Bystrica 26. 8. 2022
POZ 1884-2021/N-92-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa MOJE MESTO, Občianske združenie, Kollárova 5, 903 01 Senec (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „Senec moje mesto“ do registra ochranných známkov, prihláseného 16.7.2021 prihlasovateľom Csabom Farkasom, Šamorínska 884/4, 903 01 Senec (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1884-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 16.9.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky
„Senec moje mesto“, číslo spisu POZ 1884-2021, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Senec moje mesto“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1884-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 28.10.2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. f), i) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že od roku 2013 používa obrazové označenie, ktoré je predmetom prihlášky zverejneného označenia, na svojich webových stránkach a profiloch sociálnych sietí, ako aj na vydávaných letákoch a tlačovinách. Namietateľ ďalej uviedol, že jeho občianske združenie vzniklo zápisom do príslušného registra dňa 4.10.2012 ako iniciatíva občianskych aktivistov obyvateľov mesta Senec za účelom vytvorenia platformy pre občanov, ktorí chcú participovať na rozvoji mesta a kontrole výkonu verejnej moci a rozhodovania v meste Senec (predložené dôkazy: výpis z registra a stanov). Namietateľ dodal, že o jeho činnosti informuje prostredníctvom mestských novín Senčan, ako aj prostredníctvom web stránky (predložený dôkaz: printscreen stránky), sociálnej siete Facebook (predložený dôkaz: printscreen stránky) a občasnika Senec moje mesto v printovej podobe distribuovaného dobrovoľníkmi (predložený dôkaz: výtlačok občasnika).

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlasovateľ je konateľom právnickej osoby TV Senec s. r. o., registrovanej v príslušnom registri MK SR ako poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie spadajúcich pod rozsah regulácie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ako aj konateľom právnickej osoby F.C.W. - Agency Invest, spol. s r. o., ktorá je vydavateľom periodickej tlače Senec TV na papieri. Namietateľ dodal, že prihlasovateľ vedie proti namietateľovi súdny spor (predložený rozsudok Okresného súdu Bratislava III o zamietnutí žaloby) a koná voči nemu nepriateľsky, pričom bol vydavateľom politickej reklamy a zverejnené označenie môže byť zneužitý v politickom boji vo volebných kampaniach.

Namietateľ k uplatnenému námietkovému dôvodu v zmysle § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach uviedol, že autorom predmetného obrazového označenia, loga, je pán Martin D., grafik, ktorý užívacie práva k nemu bezodplatne previedol na osobu namietateľa (predložený dôkaz: licenčná zmluva k autorskému dielu), a keďže autorské dielo bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, jeho použitím prihlasovateľom po zápise by mohli byť dotknuté práva k autorskému dielu autora, resp. namietateľa.

Namietateľ sa ďalej venoval odôvodneniu uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pričom skonštatoval, že svoje záujmy presadzuje aj prostredníctvom osemčlenného poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve mesta Senec, kde stojí v opozícii súčasnému primátorovi pánovi Dušanovi B. Prihlasovateľ bol podľa slov namietateľa v komunálnych voľbách pre obdobie 2018-2022 vydavateľom politickej reklamy a viedol kampaň osobám združeným v iniciatíve 903 01 a osobe p. Dušana B. ako konateľ spoločnosti F.C.W.

- Agency Invest, spol. s r. o. a TV Senec s. r. o. (preložené dôkazy: fotografia volebných billboardov pána B. a zoskupenia 903 01; výpis z transparentného účtu pána B.), pričom v komunálnych voľbách v roku 2014 bol nezávislým kandidátom (str. 13 novín Senčan, november 2014) (predložené dôkazy: výpisy z Obchodného registra SR; výpis z registra periodickej tlače MK SR; zoznam poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie; výtlačok novín Senčan z novembra 2014).

Z predložených dôkazov podľa namietateľa vyplýva, že prihlasovateľ osobu namietateľa poznal už v čase pred podaním prihlášky zverejneného označenia a poznal predmetné obrazové označenie minimálne od novembra 2014). Z dôkazov, ako uviedol namietateľ, je tiež zrejmé, že prihlasovateľ k namietateľovi prechováva nepriateľský vzťah, a teda prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere, pričom je možné predvídať, že prihlasovateľ by zapísané označenie zneužil v politickom boji v rámci budúcich volebných kampaní a bránil by namietateľovi používať predmetné označenie, a tak by narúšal voľnú politickú súťaž. Podľa namietateľa by prihlasovateľ vydávaním zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok a záznamov, vydávaním tlačovín, periodík, brožúr a ďalších elektronických a fyzických nosičov informácií, reklamou, vysielaním prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania alebo programov prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu alebo organizovaním podujatí (triedy tovarov a služieb 9,16, 35, 38, 41) mohol zavádzať a aktívne klamať verejnosť ohľadom pôvodu (zdroja, autora) tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol zamietnuť prihlášku zverejneného označenia pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu zo 7.1.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadril.

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. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. i) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky „Senec moje mesto“, číslo spisu POZ 1884-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.7.2021 prihlasovateľom Csabom Farkasom, Šamorínska 884/4, 903 01 Senec a zverejnená vo Vestníku úradu 16.9.2021 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do autorského práva je potrebné, aby osoba podávajúca námietky prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala existenciu dotknutého autorského diela, oprávnenie na uplatnenie autorských práv, vytvorenie tohto autorského diela pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia

a uviedla spôsob, ako by mohli byť práva k tomuto autorskému dielu použitím zverejneného označenia dotknuté, pričom len ak sú kumulatívne splnené všetky uvedené podmienky, je možné podaným námietkam vyhovieť.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok skutočnosťou, že od roku 2013 používa obrazové označenie, ktoré je zhodné so zverejneným označením, na svojich webových stránkach a profiloch sociálnych sietí, ako aj na vydávaných letákoch a tlačovinách. Namietateľ uviedol, že autorom predmetného obrazového označenia, loga, je pán Martin D., grafik, ktorý užívacie práva k nemu bezodplatne previedol na osobu namietateľa. Namietateľ dodal, že autorské dielo bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, pričom jeho používaním na prihlásených tovaroch a službách by došlo ku klamaniu verejnosti ohľadom ich pôvodu a zároveň by boli dotknuté práva k autorskému dielu autora, resp. namietateľa.

Pred dňom podania zverejneného označenia, teda v čase predpokladaného vzniku diela bol v súvislosti s posudzovaním vzniku autorských diel účinný zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej autorský zákon). V zmysle § 6 ods. 1 autorského zákona je autorom fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Podľa § 15 ods. 1 autorského zákona autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

Namietateľ na preukázanie naplnenia ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach predložil nasledujúce dôkazy:

- Rozsudok Okresného súdu Bratislava III vo veci Sp. Zn. 11C/54/2018-249;
- fotografie volebných billboardov, ktorých dodávateľom je spoločnosť F.C.W. - Agency Invest, spol. s r. o.;
- zoznam poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie k 30.6.2021, medzi ktorými sa nachádza aj spoločnosť TV Senec s. r. o., pričom je tu uvedené aj jej webové sídlo - www.senec.tv;
- výpis z registra periodickej tlače MK SR k 4.8.2020 pre regionálnu periodickú tlač Senec TV na papieri, so začiatkom dátumu vydávania 21.6.2019, pričom vydavateľom predmetnej periodickej tlače je spoločnosť F.C.W. - Agency Invest, spol. s r. o., ktorej spoločníkom je prihlasovateľ;
- výpis z transparentného účtu kandidáta na primátora mesta Senec, kde bola zaúčtovaná suma 3780 eur pre spoločnosť F.C.W. - Agency Invest, spol. s r. o. a suma 1200 eur pre TV Senec, s. r. o. za prezentačné video, propagáciu a animované video;
- printscreen profilu TV kanála na sociálnej sieti Facebook pod názvom TV Senec TV (facebook.com/senec.tv), ktorý má 9661 sledovateľov, a ktorý bol vytvorený 27.9.2016;
- výpis z Obchodného registra SR z 13.12.2021 spoločnosti F.C.W. - Agency Invest, spol. s r. o., s dátumom zápisu 11.1.2014 pre predmet činnosti okrem iného reklamné a marketingové služby, pričom spoločníkom a konateľom je pán Csaba Farkas (prihlasovateľ);
- výpis z Obchodného registra SR z 13.12.2021 spoločnosti TV Senec s. r. o., s dátumom zápisu 31.8.2016 pre predmet činnosti okrem iného reklamné a marketingové služby, služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov, pričom pán Csaba Farkas (prihlasovateľ) je od 24.5.2017 spoločníkom a konateľom spoločnosti.

Predmetné dôkazy predložené namietateľom preukazujú, že prihlasovateľ je spoločníkom a konateľom spoločnosti F.C.W. - Agency Invest, spol. s r. o., ktorá je vydavateľom periodickej tlače Senec TV na papieri, a ktorá poskytovala reklamnú politickú kampaň, ako aj spoločníkom a konateľom spoločnosti TV Senec s. r. o, tak ako to tvrdil namietateľ.

Na preukázanie svojich tvrdení namietateľ ďalej predložil licenčnú zmluvu uzatvorenú 19.3.2013 v zmysle § 40 autorského zákona medzi pánom Martinom D. ako autorom a namietateľom ako nadobúdateľom. Zo zmluvy vyplýva, že autorom diela, ktoré je zobrazené v prílohe č. 1 zmluvy, je Martin D., ktorý namietateľovi udelil výhradnú licenciu na používanie tohto diela na celú dobu trvania majetkových autorských práv k dielu a dal mu súhlas na použitie diela v súlade s § 18 ods. 2 autorského zákona. Predmetná licencia zahŕňa právo používať dielo samostatne alebo v spojení s iným dielom alebo jeho zaradením do iného diela, a to v pôvodnej verzii ako aj v akejkoľvek inej jazykovej verzii (preklad diela), a to bezodplatne za účelom reklamy alebo inej propagácie zameranej na podporu použitia diela podľa tejto zmluvy. V zmluve autor súhlasil s tým, že nadobúdateľ môže poskytnúť tretej osobe sublicenciu

na použitie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy alebo postúpiť licenciu podľa tejto zmluvy tretej osobe alebo vydať dielo v koprodukcii s iným objednávateľom, o čom musí autora informovať bez zbytočného odkladu.

V predmetnej licenčnej zmluve je v prílohe č. 1 zobrazené autorské dielo „Senec moje mesto“ vo farebnom obrazovom vyhotovení (ďalej aj logo).

Predmetné logo namietateľ používal jednak na označenie občasnika o aktuálnom živote v meste Senec, ako je zrejmé z predloženého dôkazu - kópie výtlačku júnového čísla z roku 2017, ktorého vydavateľom je namietateľ, a ktorého náklad bol 7500 kusov, ako aj na označenie jeho domovskej stránky www.senecmojemesto.sk (predložený dôkaz – printscreen webovej stránky s článkami z novembra a decembra 2021, teda po dátume podania prihlášky zverejneného označenia) a označenie profilu na sociálnej sieti Facebook pod názvom Senec Moje Mesto, ktorý bol založený 9.2.2014, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia (predložený dôkaz – printscreen facebookovej stránky). Z dôkazu, ktorým je výpis z Registra mimovládnych neziskových organizácií, je zrejmé, že občianske združenie namietateľa vzniklo 4.10.2012, pričom jeho štatutárnym orgánom je od 5.8.2015 pani Janka T. Konajúca samostatne. Namietateľ ďalej predložil aj Stanovy občianskeho združenia MOJE MESTO (zmena stanov vzatá na vedomie Ministerstvom vnútra SR 26.8.2015), ktoré sú na každej strane označené logom. Predmetné logo bolo používané namietateľom aj v mestských novinách SENČAN (predložený dôkaz – kópia vydania novín z novembra 2014 – ročník 24 – str. 6 až 10, 12, 14, 16).

Na základe predložených dôkazov je nutné konštatovať, že autorské dielo, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 licenčnej zmluvy z 19.3.2013, bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom, ktorým je 16.7.2021. Z predmetnej licenčnej zmluvy tiež vyplýva, že namietateľ je oprávnený na použitie tohto diela, a teda ho možno považovať za osobu oprávnenú vykonávať majetkové práva k dielu. Vzhľadom na uvedené je namietateľ oprávnený aj na podanie námietok podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1884-2021)



Namietané autorské dielo



Pri porovnaní zverejneného označenia s namietaným autorským dielom je možné konštatovať, že ide o takmer zhodné označenia, pretože jediný rozdiel predstavuje len sivomodré vyhotovenie autorského diela v porovnaní so zverejneným označením, ktoré je vyhotovené bielou farbou na čiernom pozadí. Napriek tomuto rozdielu medzi predloženým autorským dielom a zverejneným označením je zrejmé, že zverejnené označenie je vytvorené ako kópia autorského diela, keďže sa zhoduje v obsiahnutých slovných prvkoch, ktoré sú napísané zhodným fontom písma a zhodujú sa aj v prítomnosti obrazového prvku čiar, ktoré naznačujú obrys srdca a rozdielom je len to, že v prípade zverejneného označenia ide v podstate o čiernobielu verziu autorského diela.

Celkové zhodnotenie

Po zhodnotení všetkých predložených dôkazov možno konštatovať, že bola preukázaná existencia autorského diela, grafického loga „Senec moje mesto“, ktoré bolo vytvorené pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia. Súčasne bolo preukázané oprávnenie namietateľa na uplatnenie majetkových práv k autorskému dielu, pričom pri porovnaní zverejneného označenia s autorským dielom možno konštatovať, že toto autorské dielo je celé obsiahnuté vo zverejnenom označení, na základe čoho je nepochybné, že práva namietateľa k autorskému dielu by mohli byť jeho použitím dotknuté.

Vzhľadom na uvedené možno dospieť k záveru, že boli splnené všetky podmienky vyplývajúce z uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ podal námietky aj z dôvodu podľa § 7 písm. f) a j) zákona o ochranných známkach. Keďže ale ako vyplýva z vyššie uvedeného posúdenia namietateľ úspešne preukázal naplnenie všetkých hmotnoprávných podmienok ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, hodnotenie ďalších námietkových dôvodov by žiadnym relevantným spôsobom neovplyvnilo výsledné rozhodnutie, a preto nebolo uskutočnené.

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

Doručiť:

MOJE MESTO, Kollárova 2135/5, 903 01 Senec, Slovenská republika
Farkas Csaba, Šamorínska 884/4, Senec, Slovenská republika