



Banská Bystrica 22.9.2014
POZ 679-2013 /N-133-2014/Tes.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ŽIRAFÁ - CVČ ŽILINA“ do registra ochranných známk, prihláseného 15.4.2013 prihlasovateľom JUVENTAS Žilina, n. o., Pivovarská 1, 010 01 Žilina, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 679-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ŽIRAFÁ - CVČ ŽILINA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 679-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 15.7.2013, podľa § 30 v spojení s § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), podané námietky týkajúce sa prihlasovaných služieb „*vzdelávanie, zábava, šport, kultúra*“ v triede 41.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že mesto Žilina v roku 2008 zriadilo organizáciu pod dnešným označením CVČ Pivovarská 1, Žilina (neskôr premenovaná na CVČ, Horný Val 24), u širokej verejnosti však známej pod označením „CVČ – Žirafa“, resp. „Žirafa – CVČ Žilina“. Uvedená organizácia je rozpočtovou organizáciou mesta Žilina priamo napojenou na rozpočet mesta Žilina a svoju činnosť vykonáva pod úplne zhodným logom (ďalej „nezapísané označenie“) a označením ako zverejnené označenie.

Namietateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že žiadosť o zápis zverejneného označenia do registra ochranných známk je v rozpore so zákonom o ochranných známkach, pretože:

- užívateľom všeobecne známej známky je dnes preukázateľne mesto Žilina,
- táto známka sa stala pred dňom podania žiadosti o registráciu všeobecne známou v rámci celého Slovenska,
- zverejnené označenie je zhodné so známkou, pod ktorou mesto Žilina poskytuje svoje služby verejnosti a existuje vysoká pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti,
- mesto Žilina je dlhodobým užívateľom nezapísaného označenia, ktoré využíva v internom, obchodnom a právnom styku, a ktoré nadobudlo už dávno pred podaním žiadosti o registráciu zverejneného označenia pre zhodné alebo podobné služby, pričom toto označenie má celoslovenský charakter.

Namietateľ ďalej navrhol, aby bola prihláška zverejneného označenia zamietnutá.

Listom úradu zo 14.10.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý vo svojom vyjadrení uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že zverejnené označenie porušuje práva vyplývajúce z namietateľovej všeobecne známej známky, pretože namietateľ nie je majiteľom ochrannej známky, ktorá by sa stala všeobecne známou. Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že argumentácia

namietateľa podľa § 7 písm. c) a písm. d) zákona o ochranných známkach je bezpredmetná a irelevantná, nakoľko nie je založená na reálne existujúcej ochrannej známke.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení ďalej nesúhlasil ani s tvrdením namietateľa, že zverejnené označenie porušuje namietateľové práva z nezapísaného označenia, pretože namietateľ nie je používateľom daného označenia. K namietateľovmu tvrdeniu, že je poskytovateľom služieb pre širokú verejnosť pod ochrannou známkou stelesnenou vo zverejnenom označení prihlasovateľ uviedol, že namietateľ bol v období od 1.9.2008 až 31.7.2013 len zriaďovateľom Centra voľného času, ktoré používalo dané označenie, avšak predmetné Centrum voľného času bolo samostatným právnym subjektom. Od roku 2006 bolo uvedené označenie používané Súkromným centrom voľného času, ktorého zriaďovateľom bol prihlasovateľ, pričom jediným používateľom slovného označenia „ŽIRAFÁ“ bolo ŽIRAFÁ – Centrum voľného času (dôkaz – príloha č. 1). Na základe dohody medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Žilina – Mesto a prihlasovateľom sa zriaďovateľom stal prihlasovateľ, ktorý spolupracoval od roku 2006 na činnosti Centra voľného času ako subjekt zabezpečujúci organizačné zázemie pre fungovanie danej školskej organizácie a takisto bol majiteľom majetku, ktorý využívalo dané Centrum voľného času (dôkaz - prílohy 2 až 4). Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ v námietkach účelovo a zavádzajúco považuje označenie „ŽIRAFÁ“ za vlastný majetok, prihlasovateľ vo svojom vyjadrení predložil tabuľku v ktorej je znázornená časová os existencie a používania označenia.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že z namietateľom predložených dokladov je zrejmé, že namietateľ bol od roku 2008 do 2013 zriaďovateľom Centra voľného času, Žilina, avšak v daných dokladoch označenie „ŽIRAFÁ – CVČ ŽILINA“ figuruje len ako doplnkový údaj, ktorý nesúvisí s namietateľom, resp. namietateľ nikde nefiguruje ako subjekt používajúci dané označenie. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ uviedol, že doklady doložené navrhovateľom možno považovať za irelevantné, pretože nemajú žiadnu vypovedaciu spôsobilosť o používaní označenia namietateľom.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že zverejnené označenie je časťou autorského diela vytvoreného autorom pánom Jánom R., Kysucké Nové Mesto, ktorý udelil prihlasovateľovi súhlas na použitie jeho diela podľa rozhodnutia prihlasovateľa. Uvedené logo vytvoril pán R. na základe dohody v roku 2006, pričom udelil práva na používanie autorského diela Súkromnému centru voľného času, pričom namietateľ nedostal od pána Jána R. nikdy povolenie na používanie jeho autorského diela. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil Čestné prehlásenie spolu s vyobrazením zverejneného označenia (príloha č. 7).

Podľa názoru prihlasovateľa je pri podaných námietkach potrebné posúdiť aj samotné pohnútky namietateľa, pretože v danom prípade je možné odôvodnene predpokladať, že predmetné námietky boli podané práve z dôvodu sporov medzi prihlasovateľom a namietateľom ako prispievateľom Centra voľného času, ktoré mesto Žilina prevzalo od prihlasovateľa v roku 2008 a zrušilo k 31.7.2013 (príloha 6). Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že po zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina uznesením Mestského zastupiteľstva Žilina z dňa 24.6.2013, nebola vytvorená nástupnícka organizácia, ktorá by priamo prevzala činnosť a zamestnanecké vzťahy Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina. Následne prihlasovateľ znovuzriadil Súkromné centrum voľného času, na ktoré sa presunuli všetky aktivity zrušeného Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, vrátane zamestnancov a know-how. Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že z uvedeného je zrejmé, že označenie stelesnené vo zverejnenom označení je po zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina používané prihlasovateľom.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby boli predmetné námietky zamietnuté a zverejnené označenie zapísané do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „ŽIRAFÁ - CVČ ŽILINA“, číslo spisu POZ 679-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 15.4.2013 prihlasovateľom JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 1, 010 01 Žilina a zverejnená vo Vestníku úradu 2. 7. 2013 pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je používateľom označenia „CVČ – Žirafa“, resp. „Žirafa – CVČ Žilina“ v zhodnom grafickom vyobrazení ako zverejnené označenie.

Uplatnený dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané nezapísané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Preukázanie používania a rozlišovacia spôsobilosť nezapísaného označenia

Na preukázanie používania nezapísaného označenia používaného v obchodnom styku na území Slovenskej republiky namietateľ predložil nasledovné dôkazy:

- Kópia Uznesenia MZ v Žiline č. 118/2008 (dôkaz č. 1)
- Kópia Zriaďovateľskej listiny CVČ Žirafa (dôkaz č. 2)
- Kópia Žiadosti o zmenu v sieti (zmena adresy z Pivovarskej na Horný Val) (dôkaz č. 3)
- Kópia Rozhodnutia MŠ SR č. 2327/12010-1:917 (súhlas zo zmenou) (dôkaz č. 4)
- Kópia Štatútu Centra voľného času (CVČ Žirafa – posledné znenie) (dôkaz č. 5)
- Kópia Organizačného poriadku (dôkaz č. 6)
- Kópia Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za obdobie 2010-2011 (dôkaz č. 7)
- Kópia Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za obdobie 2011-2012 (dôkaz č. 8)
- Kópia Plánu výchovno – vzdelávacej činnosti na rok 2011-2012 (dôkaz č. 9)
- Kópia Plánu výchovno – vzdelávacej činnosti na rok 2012-2013 (dôkaz č. 10)
- Kópia Ročného plánu práce na školský rok 2012/2013 (dôkaz č. 11)
- Kópia Plánu verejného obstarávania 2012 (dôkaz č. 12)
- Kópia Plánu verejného obstarávania 2013 (dôkaz č. 13)
- Kópia vnútorného predpisu, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku, splatnosť a spôsob jeho úhrady na 2009/2010 (dôkaz č. 14)
- Kópia prílohy k vnútornému predpisu (dôkaz č. 15)
- Kópia vnútorného predpisu, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku, splatnosť a spôsob jeho úhrady na 2010/2011 (dôkaz č. 16)
- Kópia listu Oznámenie o I. Zmene rozpočtu na rok 2010 (č. 18113/2010-55208/2010-OŠM-SAM) a Oznámenie o II. Zmene rozpočtu na rok 2010 (č. 27354/2010-75762/2010-OŠM-SAM) (dôkaz č. 17)
- Kópie listov Oznámenie o schválenom rozpočte na rok 2011 (Oznámenie o I., II., III., IV zmene rozpočtu na rok 2011) (dôkaz č. 18)
- Kópie listov Oznámenie o rozpočte na rok 2012, Žiadosť o finančné prostriedky – odpoveď (dôkaz č. 19)
- Kópia listu Oznámenie o rozpočte na rok 2013 (dôkaz č. 20)
- Kópia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (dôkaz č. 21)
- Kópia Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kónská v roku 2013 (dôkaz č. 22)

- Kópia Nájomnej zmluvy (dôkaz č. 23)
- Kópia Zmluvy o vzájomnej spolupráci (dôkaz č. 24)
- Kópia Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie číslo 20/2013 – OKŠCRM/2013 (dôkaz č. 25).

Vzhľadom na podmienku používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, možno za relevantné považovať len dôkazné materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 15.4.2013, alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie. V danom prípade možno konštatovať, že všetky priložené dôkazné materiály túto podmienku spĺňajú, pretože všetky pochádzajú z obdobia rokov 2008 až 2013.

Z dôkazov č. 1 a 2 vyplýva, že zriaďovateľ Mesto Žilina zriaďuje od 1.9.2008 rozpočtovú organizáciu s názvom „Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina“. Zriaďovacia listina okrem iného vymedzuje predmet činnosti, spravovanie majetku, štatutárny orgán, charakter a štatút rozpočtovej organizácie. Zriaďovateľská listina obsahuje aj Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť 28.6.2010, a v ktorom je okrem iného uvedené vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje ako aj čas, na ktorý sa rozpočtová organizácia zriaďuje (doba neurčitá) a dátum a číslo rozhodnutia o zaradení do siete škôl a školských zariadení. V uvedených dôkazoch sa nenachádza nezapísané označenie, preto ich možno považovať len za doplnkové dôkazy, ktoré poukazujú len na právne vymedzenie subjektov v danom čase.

Rovnako aj dôkazy č. 3 a 4 možno považovať len za doplnkové dôkazy, pretože sa v nich nenachádza nezapísané označenie, a z ktorých je zrejmé, že namietateľ 27.10.2009 požiadal o zmenu sídla školského zariadenia „Centrum voľného času“ z Pivovarská 1, 010 01 Žilina na Horný val 24, 010 01 Žilina.

Z predloženého dôkazu č. 5, vyplýva len skutočnosť, že Centrum voľného času ako právnická osoba vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť, ktorá jej z týchto vzťahov vyplýva, a že ide o samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Na uvedenom dôkaze sa tak isto nenachádza nezapísané označenie.

Na dôkazoch č. 6 až 16 sa síce nachádza nezapísané označenie, avšak uvedené dôkazy možno vzhľadom na ich charakter – ide organizačný poriadok, výročné správy a plány Centra voľného času, z ktorých síce vyplýva činnosť (oddelenie zamerané na jazyky, tanečné a umelecké oddelenie, technické, turistické a rodinné oddelenie, športové oddelenie, prázdninová činnosť – napr. leto s rodinami, týždeň filantropie...) vykonávaná Centrom voľného času, smerovaná pre spotrebiteľskú verejnosť, považovať len za interné doklady Centra voľného času, pretože z nich nie je zrejmé, ako boli v spojitosti s nezapísaným označením činnosti a aktivity Centra voľného času prezentované spotrebiteľskej verejnosti a nie je z nich zrejماً ani skutočnosť, či si uvedené aktivity Centra voľného času spotrebiteľská verejnosť spájala s namietateľom. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno dôkazy č. 6-16 považovať len za podporné doklady.

Dôkazy č. 17 až 20 preukazujú výšku rozpočtu pre Centrum voľného času na roky 2010, 2011, 2012 a na roky 2013-2015. Na uvedených dôkazoch figuruje namietateľ ako odosielateľ a adresátom je Centrum voľného času. Na uvedených dôkazoch absentuje nezapísané označenie, a preto tiež ide len o doplnkové dôkazy.

Dôkazy č. 21 a 22 možno považovať len za informatívne dôkazy preukazujúce, že Centrum voľného času získalo finančné príspevky zo štátneho rozpočtu a od obce Kónská. Na uvedených dôkazoch jednak absentuje nezapísané označenie ako aj údaje o namietateľovi.

Dôkaz č. 23 možno tak isto považovať len za informatívny dôkaz, ktorý poukazuje na skutočnosť, že namietateľ a Centrum voľného času uzavreli medzi sebou nájomnú zmluvu. Na uvedenom dôkaze sa rovnako nezapísané označenie nenachádza.

Dôkaz č. 24 Zmluva o vzájomnej spolupráci, ktorej predmetom je spolupráca pri vedení záujmovej činnosti a vykonávaní voľnočasových aktivít Centra voľného času medzi Centrom voľného času a spoločnosťou LÍNIA FIT, s.r.o. možno tak isto považovať za nepreukazujúci používanie nezapísaného označenia, keďže na uvedenom dôkaze sa nenachádza ani nezapísané označenie a ani údaje o namietateľovi.

Dôkaz č. 25 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 20/2013 –OKŠCRM/2013 – zo zmluvy vyplýva, že namietateľ poskytol Centru voľného času ako príjemcovi grantovú dotáciu vo výške 510 EUR na

realizáciu projektu pod názvom Rozvíjame tvorivosť Žilinčanov a atraktivitu mesta. Na uvedenom dôkaze znovu absentuje nezapísané označenie.

Prihlasovateľ svoje vyjadrenie taktiež podoprel nasledovnými dôkazmi:

- Zriaďovacia listina z 20.8.2003 (dôkaz č. 1)
- Rozhodnutie Krajského úradu v Žiline o registrácii JUVENTAS Žilina n.o (dôkaz č. 2)
- Dohoda o prevode práv a povinností zriaďovateľa z 22.5.2006 (dôkaz č. 3)
- Žiadosť o zmenu zriaďovateľa a zmenu názvu školského zariadenia z 22.5.2006 (dôkaz č. 4)
- Rozhodnutie Ministerstva školstva SR zo 14.8.2008 o zmene zriaďovateľa Centra voľného času (dôkaz č. 5)
- Rozhodnutie Ministerstva školstva SR z 27.2.2013 o vyradení CVC zo siete škôl a školských zariadení (dôkaz č. 6)
- Čestné vyhlásenie autora loga „Žirafa“ (dôkaz č. 7).

Z dôkazu č. 1, predloženého prihlasovateľom vyplýva, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. 304/2003-123 zo dňa 4.7.2003 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-Mesto zriaďuje výchovno-vzdelávacie zariadenie ŽIRAFÁ – Centrum voľného času, Ul. Romualda Zaymusa č. 3, 010 01 Žilina.

Dôkaz č. 2 možno považovať za informatívny, z ktorého je zrejmé, že Krajský úrad v Žiline registroval 10.5.2006 pod č. OVVS/NO-11/06 neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 1, 010 01 Žilina, ktorá je prihlasovateľom zverejneného označenia.

Z dôkazu č. 3 vyplýva, že prihlasovateľ sa stal zriaďovateľom Centra voľného času, Ul. Romualda Zaymusa 3, 010 01 Žilina, ako aj skutočnosť, že prevodca Rímskokatolícka cirkev farnosť Žilina – Mesto, Republiky 6, 010 01 Žilina a nadobúdateľ JUVENTAS Žilina, n. o., Pivovarská 1, 0101 01 Žilina sa dohodli na zmene názvu školského zariadenia na Súkromné centrum voľného času Žirafa. Uvedené skutočnosti sú podopreté dôkazom č. 4 „*Žiadosť o zmenu zriaďovateľa a názvu školského zariadenia*“ z roku 2006, z ktorého vyplýva, že pôvodný zriaďovateľ školského zariadenia Rímskokatolícka cirkev farnosť Žilina – Mesto požiadal Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o zmenu zriaďovateľa na nového zriaďovateľa a to na JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 1, 010 01 Žilina ako aj o zmenu názvu školského zariadenia z Centrum voľného času na ulici Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, 010 01 Žilina na Súkromné centrum voľného času Žirafa, Romualda Zaymusa 3, 010 01 Žilina.

Z dôkazu č. 5 „*Rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky Číslo: CD-2008-12486/26541-1:917*“ vyplýva, že na žiadosť prihlasovateľa Ministerstvo školstva Slovenskej republiky súhlasilo s účinnosťou od 1.9.2008 so zmenou zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Pivovarská 1, 010 01 Žilina z JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 1, Žilina na Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina ako aj so zmenou, ktorá spočívala v zmene názvu Súkromného centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina na Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina.

Z dôkazu č. 6 vyplýva, že na žiadosť Mesta Žilina, bolo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Centrum voľného času, Horný Val 24, Žilina k 31.7.2013 vyradené zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Dôkaz č. 7 predstavuje čestné prehlásenie pána Jána R., v ktorom uvádza, že je autorom a tvorcom loga „Žirafa“, ktoré ako svoje dielo v roku 2006 venoval organizácii JUVENTAS Žilina, n. o. a s jeho súhlasom umožnil jeho používanie podľa rozhodnutia touto neziskovou organizáciou.

Po zhodnotení relevantnosti namietateľom predložených dôkazov jednotlivo i v ich vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že namietateľ len preukázal, že od 1.9.2008 do 31.7.2013 bol zriaďovateľom Centra voľného času, avšak ani jedným z predložených dôkazov nepreukázal používanie nezapísaného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že na namietateľom predložených dôkazoch, okrem dôkazov č. 6-16 absentuje samotné nezapísané označenie, avšak dôkazy č. 6-16, kde sa síce nachádza nezapísané označenie, možno ako už bolo uvedené, vzhľadom na ich charakter považovať len za interné materiály Centra voľného času, ktoré samé o sebe bez ďalších dokladov, ktoré by preukazovali ako boli činnosti a aktivity Centra voľného času prezentované pre verejnosť, teda pod akým označením, nemožno považovať za dôkazy, ktoré by preukazovali používanie nezapísaného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že z uvedených dôkazov nevyplýva ani skutočnosť, prostredníctvom ktorej by bolo zrejmé, že aktivity Centra

voľného času vykonané v období od 1.9.2008 do 31.7.2013 si spotrebiteľská verejnosť spájala práve s namietateľom. Ďalej je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy aj prihlasovateľom predložené dôkazy, z ktorých je zrejmé, že tvorca loga, ktoré je predmetom prihlášky zverejneného označenia, venoval svoje dielo v roku 2006 prihlasovateľovi a umožnil mu jeho používanie podľa jeho rozhodnutia, pričom prihlasovateľ sa v roku 2006 stal zriaďovateľom Centra voľného času, Ul. Romualda Zaymusa 3, 010 01 Žilina, ktoré bolo po dohode predchádzajúceho zriaďovateľa Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Žilina – Mesto a prihlasovateľa premenované na Súkromné centrum voľného času Žirafa ako aj skutočnosť, že od 1.9.2008 boli „Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky“ vykonané zmeny v zriaďovateľovi tohto Súkromného centra voľného času a to z JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 1, Žilina na namietateľa a zmeny v názve zo Súkromné centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina na Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina. Z uvedeného možno vyvodit' skutočnosť, že Súkromné centrum voľného času, resp. Súkromné centrum voľného času Žirafa, ktorého zriaďovateľom bol prihlasovateľ, pravdepodobne poskytovalo svoje služby pod zverejnením označením až do 1.9.2008, kedy sa zriaďovateľom Súkromného centra voľného času stal na namietateľ a bolo premenované na Centrum voľného času, ktoré pravdepodobne poskytovalo svoje služby pod nezapísaným označením.

Z uvedených skutočností je teda nutné dôjsť k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkazmi sa mu nepodarilo preukázať používanie nezapísaného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti tak, aby získalo rozlišovaciu spôsobilosť práve k službám a osobe namietateľa na území Slovenskej republiky čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, preto nebolo posudzované naplnenie ďalších podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie, a tak je nutné námietky z uvedeného dôvodu zamietnuť.

Uplatnený dôvod - § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

K uplatneným námietkovým dôvodom je potrebné uviesť, že za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do registra, ale získaním všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je nezapísaným označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním, pričom požíva v niektorých aspektoch ochranu ako ochranná známka, čiže vlastníctvo všeobecne známej známky vzniká neformálnym získaním všeobecnej známosti v Slovenskej republike. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre zhodné alebo podobné výrobky či služby svojho vlastníka v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra.

Jednou z kumulatívnych zákonom vyžadovaných podmienok v prípade týchto námietkových dôvodov je, aby namietateľ preukázal predloženými dôkazmi, že je užívateľom všeobecne známej známky, ktorá sa pre neho stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pre jeho tovary a služby všeobecne známou pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia. Na preukázanie používania označenia vo vzťahu k získaniu vyššieho statusu všeobecne známej známky namietateľ poukázal na rovnaké dôkazy, aké boli predložené a posudzované v prípade námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že na preukázanie skutočnosti, že konkrétny subjekt má práva k všeobecne známej známke sa vyžaduje preukázanie získania vyššej miery rozlišovacej spôsobilosti daného označenia pre tento subjekt, ako je miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorá je

podmienkou pre získanie práv k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku (v zmysle § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach), možno na základe skutočností zistených pri skúmaní predchádzajúceho námietkového dôvodu analogicky aj v tomto prípade konštatovať, že namietateľ nepreukázal, že v čase pred podaním prihlášky zverejneného označenia bol nositeľom práv k všeobecne známej známke – slovnému alebo kombinovanému označeniu „Žirafa – Centrum voľného času“. Pretože v danom prípade nebolo preukázané naplnenie jednej z kumulatívnych podmienok v zmysle § 7 písm. c) a tiež písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, úrad ostatné podmienky uplatnených ustanovení neskúmal a pokladal námietky z týchto dôvodov za neopodstatnené.

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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica

Mesto Žilina
Námestie obetí Komunizmu 1
010 01 Žilina