



Banská Bystrica 22.4.2016

POZ 5276-2014 /P-I-2016/Sto

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky „MAJK SPIRIT“, číslo spisu POZ 5276-2014, zo dňa 25.4.2014, prihlasovateľa STARFACES.EU, s. r. o, Jelenia 1, 811 05 Bratislava, Slovenská republika,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) boli 22.12.2014 doručené pripomienky proti zápisu označenia „MAJK SPIRIT“, číslo spisu POZ 5276-2014 do registra ochranných známk (ďalej aj „zverejnené označenie“) podané podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Pripomienky boli podané Michalom D., Bratislava, v zastúpení Advokátskou kanceláriou JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46, 911 40 Trenčín (ďalej aj „podávateľ pripomienok“).

V odôvodnení pripomienok ich podávateľ uviedol, že ako umelec a hudobný interpret je známy slovenskej i českej verejnosti pod umeleckým menom Majk Spirit, pod ktorým pôsobí už niekoľko rokov. Súčasne je majiteľom slovej ochrannej známky Spoločenstva „Majk Spirit“, č. 010765436, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 3, 14, 16, 32, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pod svojim umeleckým menom vydal podávateľ pripomienok v Slovenskej republike tri sólové albumy, je držiteľom dvoch ocenení diváckej ankety Slávik, víťazom ocenenia MTV Europe Music Awards v kategórii Best Czech and Slovak Act za rok 2012 a jeho videoklipy majú stovky tisícov vzhľadnutí na stránke [www.youtube.com](http://www.youtube.com). Taktiež je podávateľ pripomienok jedným z porotcov v talentovej súťaži Hlas Československa.

Na preukázanie týchto tvrdení podávateľ pripomienok uviedol odkazy na niekoľko internetových stránok (napr. <http://www.majkspirit.sk/profile>, [http://sk.wikipedia.org/wiki/Majk\\_Spirit](http://sk.wikipedia.org/wiki/Majk_Spirit), <http://sk-sk.facebook.com/MajkSpirit>, <http://www.osobnosti.cz/majk-spirit.php>).

V spise prihlášky zverejneného označenia sa nachádzajú aj konkrétne doklady (predložené k námietkam proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk) osvedčujúce pôsobenie podávateľa pripomienok, a to napríklad:

- výtlačok zo stránky [www.zivot.sk](http://www.zivot.sk) zo 4.3.2012 s informáciou, že Majk Spirit robí raketovú kariéru a získal cenu Objav roka v ankete Slávik 2011,

- výtlačok z wikipédie s informáciou, že Majk Spirit v roku 2012 získal ocenenie MTV Europe Music Award v kategórii Best Czech and Slovak Act,
- výtlačok zo stránky [www.cas.sk](http://www.cas.sk) s informáciou o Majkovi Spiritovi v súvislosti so Slávikom 2012,
- výtlačok zo stránky [www.aktuality.sk](http://www.aktuality.sk) o tom, že do rannej šou Fun rádia bol 14.2.2013 pozvaný Majk Spirit,
- výtlačok zo stránky [refresher.sk](http://refresher.sk) zo dňa 9.12.2012 s informáciou, že Majk Spirit prišiel s novou kolekciou tričiek na podporu detských domovov.

Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že vyzval prihlasovateľa (listom zo dňa 10.11.2014), aby vzal späť prihlášku zverejneného označenia, a to s poukazom na staršie práva podávateľa pripomienok k ochrannej známke „Majk Spirit“, ako aj z dôvodu, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Zásielka sa však vrátila zo sídla spoločnosti prihlasovateľa ako neprevzatá v odbernej lehote. Právny zástupca podávateľa pripomienok bol následne telefonicky kontaktovaný zo strany prihlasovateľa s tým, že prihlasovateľ mu prisľúbil reakciu na uvedený list, k obsahu listu sa však prihlasovateľ do času podania pripomienok nijako nevyjadril.

Podľa podávateľa pripomienok si prihlasovateľ zverejnené označenie prihlásil s cieľom profitovať na známosti označenia „Majk Spirit“. Záveru o podaní prihlášky v nie dobrej viere nasvedčuje aj skutočnosť, že prihlasovateľ súčasne s prihláškou zverejneného označenia (resp. v krátkom čase nato) podal prihlášky ďalších ochranných známk (označení), ktoré sú dlhodobou na Slovensku používané a verejnosti známe - napr. označenia POME! používaného tenistkou Dominikou C., označenia slovenskej herečky a šperkárky - MIA MAIX, parodického označenia pre francúzsku módnou značku LOUIS VIFON, označenie známej tanečnej skupiny THE PASTELS, ako aj názvov reštaurácií a kaviarní (FOU ZOU, AL FARO, LE BAR a i.). Podľa informácií, ktorými disponuje podávateľ pripomienok, prihlášky predmetných označení neboli prihlasovateľom podané so súhlasom známych osobností alebo používateľov týchto označení.

Ďalším dôvodom, ktorý svedčí v prospech záveru, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere je skutočnosť, že tovary a služby, pre ktoré je prihlasované zverejnené označenie, patria medzi tzv. *celebrity merchandise*, t.j. tovary a služby, ktoré známe osobnosti obvykle propagujú popri svojej činnosti. Predmet činnosti prihlasovateľa (podľa výpisu z obchodného registra) pritom nepredurčuje, že by sa prihlasovateľ ako obchodná spoločnosť špecializoval alebo mal v úmysle zaoberať sa výrobou akýchkoľvek z prihlasovaných tovarov v triede 14, 18, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb alebo poskytovaním služieb prihlásených v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené podávateľ pripomienok vyslovil domnienku, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná s úmyslom skutočne pôsobiť na slovenskom trhu v oblastiach prihlásených tovarov a služieb, ale skôr s úmyslom špekulatívnym.

Podľa názoru podávateľa pripomienok nie je pravdepodobné, že pri zachovaní čo len minimálnej odbornej starostlivosti by prihlasovateľ nemal vedomosť o existencii osoby podávateľa pripomienok, ktorého umelecké meno je odvodené priamo od jeho mena („Majk“ ako fonetická verzia anglického mena „Mike“, t.j. „Mišo“ a „Spirit“ ako referencia na priezvisko „D.“, kde slovo „duša“ v preklade do angličtiny je „spirit“). Uvedené platí rovnako aj vo vzťahu k ďalším označeniam prihláseným prihlasovateľom, v prípade ktorých sa podľa názoru podávateľa pripomienok prihlasovateľ taktiež snaží ťažiť zo získanej popularity známych osobností alebo z popularity reštauračných či kaviarenských zariadení, ktoré na slovenskom trhu pôsobia a sú na ňom etablované.

S prihliadnutím na tieto skutočnosti podávateľ pripomienok navrhol, aby úrad zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známk.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom z 23.1.2015 kópia pripomienok zaslaná na vyjadrenie prihlasovateľovi, ten sa však k obsahu pripomienok nevyjadril.

Úrad listom zo dňa 8.10.2015 zaslal prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia podaných pripomienok, list sa úradu vrátil ako neprevzatý v odbernej lehote. Výsledok posúdenia pripomienok bol prihlasovateľovi opakovaně doručovaný s tým, že mu bola stanovená lehota na vyjadrenie sa do 12.3.2016. Prihlasovateľ sa nevyjadril ani k výsledku posúdenia pripomienok.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Prihláška slovnej ochrannej známky „MAJK SPIRIT“, číslo spisu POZ 5276-2014, pre tovary a služby v triede 14, 18, 21, 24, 25 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bola podaná 25.4.2014 spoločnosťou STARFACES.EU, s.r.o.

Prihlasovateľ zverejneného označenia je slovenskou obchodnou spoločnosťou založenou v roku 2010, ktorá má v predmete činnosti pomerne široké spektrum služieb od maloobchodu a veľkoobchodu až po organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Z okolností veci je zrejmé, že Majk Spirit (vlastným menom Michal D.) je v povedomí spotrebiteľskej verejnosti známy ako hudobný interpret najneskôr od roku 2011 (kedy získal cenu Objav roka v ankete Slávik 2011). Podľa údajov z internetu má svoju webovú stránku, ako aj viaceré videoklipy zverejnené na portáli [www.youtube.com](http://www.youtube.com) a nepochybne patrí medzi populárne osobnosti slovenskej hudobnej scény, či showbiznisu. Z predložených dokladov a webových stránok, na ktoré odkázal podávateľ pripomienok vo svojom podaní (konkrétne napr. zo stránky [www.majkspirit.sk](http://www.majkspirit.sk)) vyplýva, že meno (označenie) Majk Spirit sa už dlhšiu dobu (minimálne od roku 2011) spája s konkrétnou osobou hudobného interpreta Michala D.. Podávateľ pripomienok má pritom právo chrániť nielen svoje občianske meno, ale aj svoje umelecké meno, pretože právo na ochranu mena zahŕňa nielen ochranu mena a priezviska osoby, ale aj jej pseudonymu.

Podávateľ pripomienok je súčasne majiteľom ochrannej známky Európskej únie „Majk Spirit“, č. 010765436 ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 3, 14, 16, 32, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### **Uplatnený dôvod podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach:**

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Nepodanie prihlášky ochrannej známky v dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (ex offio) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Aby bolo možné uznať konanie v zlej viere, musí subjekt konať zámernie. Navyše, k zámernosti konania je vyžadovaný tiež zlý úmysel - nepoctivé zámery, ciele alebo podvod.

Prihlášku ochrannej známky nemožno považovať za prihlášku podanú v dobrej viere, ak bola preukázateľne podaná ako špekulatívna, t.j. taká, ktorú prihlasovateľ neprihlásil s cieľom jej známkového využitia, ale za účelom dosiahnutia zisku zo známkovej transakcie, prípadne za účelom zneužitia už získanej rozlišovacej spôsobilosti inej známky pre svojej označenie. Dobrá viera je definovaná ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vyvodíť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. stupeň známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa, resp. majiteľa skoršieho zhodného, resp. podobného označenia.

Podávateľ pripomienok ako dôvod konania prihlasovateľa nie v dobrej viere pri podaní prihlášky zverejneného označenia poukázal na to, že prihlasovateľ ochrannej známky si vedome podal prihlášku označenia zhodného s umeleckým menom známeho slovenského hudobného interpreta Michala D. (Majka Spirita) pre rôzne tovary a služby, ktoré sú typické pre tzv. *celebrity merchandise*, čím môže dochádzať k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia (umeleckého mena hudobného interpreta).

Na podporu vyslovenej domnienky o konaní prihlasovateľa v zlej viere podávateľ pripomienok poukázal aj na to, že prihlasovateľ si v rovnakom čase (resp. s miernym časovým odstupom od podania prihlášky zverejneného označenia) podal niekoľko ďalších prihlášok ochranných známkov pre rôzne označenia používané viacerými známymi osobnosťami na Slovensku, resp. označenia zhodné s názvami známych reštaurácií a barov.

Ako už bolo uvedené, z predložených dokladov ako aj okolností známych úradu z vlastnej činnosti je zrejmé, že podávateľ pripomienok - Majk Spirit (vlastným menom Michal D.), je v povedomí spotrebiteľskej verejnosti známy ako hudobný interpret a je dôvodné vysloviť presvedčenie, že osoba podávateľa pripomienok bola známa aj prihlasovateľovi v čase pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Napriek tejto skutočnosti si prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky zhodnej s označením podávateľa pripomienok, a to pre rôzne druhy spotrebného tovaru (najmä v oblasti odevov, módnych doplnkov a pod.) a pre služby v oblasti módného dizajnérstva. Z predložených dôkazov pritom vyplýva, že podávateľ pripomienok prepožičiava svoje umelecké meno aj špecifickej odevnej kolekcií tričiek, ktoré ponúka na predaj. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že pri posudzovaní naplnenia podmienok ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sa neskúma podobnosť tovarov a služieb v takej forme, v akej je to obvyklé pri uplatnení námietkového dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona. K zásahu do práv navrhovateľa (v tomto prípade podávateľa pripomienok) a k následnej ujme môže dôjsť aj za predpokladu, že zverejnené označenie nebude zapísané v registri pre tovary a služby podobné tovarom a službám pre ktoré je používané staršie označenie, keď je daná dôvodná domnienka, že pri podaní prihlášky existoval úmysel majiteľa určitým spôsobom profitovať z rozlišovacej spôsobilosti staršieho označenia.

Vzhľadom na to, že prihlásené označenie (navodzujúce predstavu o mene a priezvisku osoby) je označením vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám fantazijným (a navyše verejnosti známym v spojitosti s konkrétnou osobou), je vylúčené, aby zverejnené označenie bolo vytvorené prihlasovateľom samostatne a nezávisle.

Hoci skutočnosť, že prihlasovateľ si v dotknutom období (v čase podania prihlášky zverejneného označenia a v krátkom čase nato) podal prihlášky ďalších označení už známych v priestore slovenského showbiznisu, resp. gastronómie, nie je z pohľadu zápisnej spôsobilosti zverejneného označenia relevantná, podporuje záver svedčiaci v prospech špekulatívneho konania prihlasovateľa - zámere získať ochranu pre známe označenia, ktoré sú na trhu síce používané, no nie sú chránené ako ochranné známky.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihlasovateľ si zvolil pre svoje tovary a služby označenie zhodujúce sa s umeleckým menom známeho hudobného interpreta, v prípade ktorého možno predpokladať, že toto označenie prepožičia tovarom a službám vysoký stupeň atraktivity a že takto označené tovary a služby budú spotrebiteľmi vyhľadávané a preferované. Takéto konanie prihlasovateľa poukazuje na jeho vedomé konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (parazitovať na povesti známeho označenia), čím paralelne môže byť podávateľovi pripomienok spôsobená ujma.

Úmyslom prihlasovateľa nemusí byť priamo získanie určitej formy obohatenia, napr. z neskoršej známkovej transakcie, do úvahy totiž prichádza nebezpečenstvo zneužitia rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia (získania prospechu z už nadobudnutej známosti a postavenia určitého označenia na trhu). V zmysle dokumentu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo týkajúceho sa zlej viery, ktorý podávateľ pripomienok priložil k textu pripomienok (Bad Faith case study z 3.1.2003), za konanie v zlej viere môže byť považované podávanie prihlášok ochranných známkov pre označenia identické s menami známych osôb pre rôzne tovary a služby v záujme profitovať z nich (strana 3, predposledný odsek).

V tejto súvislosti je dôležité poukázať tiež na to, že prihlasovateľ nepreukázal také skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali používanie sporného označenia – k obsahu pripomienok ani k výsledku ich posúdenia úradom sa totiž nevyjadril, a teda nespochybnil tvrdenia v nich uvedené.

Z uvedených skutočností vyplýva, že pripomienky proti zápisu zverejneného označenia uplatnené v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sú dôvodné a prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov, a preto 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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:  
Tomáš B., DrSc., MBA  
Bratislava