



Banská Bystrica 12. 11. 2018
POZ 1717-2017/N-123-2018


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Obec Muráň, Obecný úrad Muráň, 049 01 Muráň (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „RÓDEO MURÁŇ NAJVÄCSIE A NAJSTARSIE V EURÓPE 4Public Promotion“ do registra ochranných známk, prihláseného 4.7.2017 prihlasovateľom 4 PUBLIC PROMOTION s.r.o., Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica 5, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária Patajova Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1717-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.10.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „RÓDEO MURÁŇ NAJVÄCSIE A NAJSTARSIE V EURÓPE 4Public Promotion“, číslo spisu POZ 1717-2017, sa zamieta pre všetky služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu kombinovaného označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1717-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5.1.2018 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ predmetné námietky odôvodnil tým, že pred rokom 2000 začal organizovať podujatie s názvom „RODEO MURÁŇ“, pričom ako dôkaz predložil plagát verejného podujatia *RODEO MURÁŇ* z roku 1998 a dodal, že podujatie si postupne vybudovalo svoju povest' a dostalo sa do povedomia ľudí zo širokého okolia. Namietateľ dodal, že v rokoch 2000 až 2014 uvedené podujatie každoročne zastrešoval a ako dôkazy predložil plagáty verejného podujatia „RODEO MURÁŇ“ z rokov 2006 až 2012.

Namietateľ ďalej uviedol, že vzhľadom na neustále rastúci počet účastníkov predmetného podujatia nevládala kapacitne a personálne zabezpečiť priebeh podujatia, a preto od roku 2015 uzatvoril zmluvu so spoločnosťou 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. (prihlasovateľ) o postúpení práva organizovať predmetné podujatie, pričom ako dôkazy predložil:

- zmluvu č. 01/05R/2015 o organizovaní verejného podujatia RODEO MURÁŇ 2015 z 30.6.2015;
- zmluvu č. 0107R/2016 o organizovaní verejného podujatia RODEO MURÁŇ 2016 z 19.8.2016;
- zmluvu č. 0107R/2017 o organizovaní verejného podujatia RODEO MURÁŇ 2017 z 2.5.2017.

Namietateľ dodal, že názov podujatia „RODEO MURÁŇ“ je všeobecne známou známkou, čo preukazujú ďalšie dôkazy, ktorými sú:

- zmluva č. JS/2011/M/00972/MV na sanitárne služby a techniku z 27.5.2011;

- zmluva č. 0212011 o reklame z 1.7.2011;
- zmluva č. 250812 o reklame z 1.7.2012;
- zmluva č. 39012011/0DDTRFR o poskytnutí finančnej dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja z 3.6.2011,

ako aj veľké množstvo faktúr a zmlúv súvisiacich s organizáciou podujatia, ktoré sú voľne prístupné na oficiálnej stránke obce Muráň a hlavne samotné znenie zverejneného označenia, v ktorom je k názvu podujatia „RÓDEO MURÁŇ“ pridaný prívlastok „NAJVÄCSIE A NAJSTARSIE V EURÓPE“, čo svedčí o tom, že podujatie sa nestane najväčším v Európe za jeden rok.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad nezapísal prihlášku zverejneného označenia do registra.

Listom úradu z 29.1.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, ktoré bolo úradu doručené 4.4.2018, v úvode zhrnul podmienky posudzovania všeobecnej známosti známky, ako aj argumenty namietateľa a predložené dôkazy, ku ktorým uviedol nasledovné:

- plagát z roku 1998 uvádza, že organizátorom akcie „Western Riding Rodeo“ je obec Muráň, na plagáte sa však nenachádza označenie „RODEO MURÁŇ“ v nijakej podobe, teda ide o dôkaz bez akejkoľvek výpovednej hodnoty;
- na plagátoch z rokov 2006 až 2012 je uvedených vždy viac ako 10 subjektov a minimálne dvaja alebo traja organizátori, preto ani tieto plagáty nepreukazujú užívateľa tvrdenej všeobecne známej známky a sú rovnako dôkazmi bez akejkoľvek výpovednej hodnoty;
- zo zmlúv s prihlasovateľom vyplýva, že hlavným organizátorom, ktorý organizačne, personálne, materiálne a najmä finančne zabezpečuje celé podujatie je od roku 2015 prihlasovateľ a je v nich jasne vymedzené postavenie obce ako obchodného partnera prihlasovateľa, ktorý za odplatu poskytol prihlasovateľovi priestor, pričom prihlasovateľ ako organizátor zabezpečil všetko ostatné (jazdcov, rozhodcov, moderátora, odmeny, účinkujúcich v kultúrnom programe, vyberanie vstupného, strážnu bezpečnostnú službu, prvú pomoc, toalety, likvidáciu odpadu). Zmluvy taktiež jednoznačne zakotvujú zodpovednosť prihlasovateľa za celý priebeh podujatia a je v nich jasne deklarované, že oprávneným subjektom na použitie označenia „RODEO MURÁŇ“ je jednoznačne prihlasovateľ, nesúci plnú zodpovednosť za celé podujatie a predložené dôkazy preukazujú používanie namietaného označenia prihlasovateľom;
- faktúra spoločnosti Sanitárne služby a technika Slovakia s.r.o z 27.5.2011 vystavená obci Muráň za poskytnutie sanitárnej techniky neobsahuje predmetné označenie, a pre toto konanie je dôkazom bez akejkoľvek výpovednej hodnoty;
- zmluva o spolupráci z roku 2012 so spoločnosťou BEST SERVICES s.r.o. a zmluvy z roku 2011 s reklamnou spoločnosťou INPRO POPRAD s.r.o. a s Banskobystrickým samosprávnym krajom o nenávratnom finančnom príspevku v texte obsahujú označenie „RODEO MURÁŇ“ v slovnej podobe, teda ako jediné preukazujú použitie tohto slovného označenia namietateľom.

Prihlasovateľ podotkol, že sám namietateľ uviedol, že od roku 2015 je organizátorom podujatia prihlasovateľ, preto nie je objektívne možné, aby označenie získalo všeobecnú známosť pre obec Muráň ako jediného užívateľa, naopak označenie sa od roku 2015 výlučne spája s prihlasovateľom, ktorý sa nemalými finančnými prostriedkami zaslúžil o to, že toto podujatie je každoročne organizované pod označením „Najväčšie a najstaršie v Európe RÓDEO MURÁŇ 4 Public Promotion“, a ktorý výlučne zabezpečuje reklamu a marketingové aktivity.

Prihlasovateľ napokon zhrnul, že namietateľ nepredložil doklady preukazujúce intenzívne používanie označenia na tovaroch alebo službách na území Slovenskej republiky, resp. dôkazy osvedčujúce propagáciu a/alebo reklamu označenia alebo relevantné doklady preukazujúce rozsiahle a intenzívne používanie označenia na území Slovenskej republiky pred podaním zverejneného označenia a dodal, že predložené doklady buď neobsahujú predmetné označenie alebo uvádzajú niekoľko subjektov, s ktorými by malo, resp. mohlo byť označenie relevantnou verejnosťou spájané z dôvodu použitia označenia „RODEO MURÁŇ“ v súvislosti s organizáciou rovnomeného podujatia.

Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal nadobudnutie všeobecnej známosti svojho označenia pre namietané tovary a služby na území Slovenskej republiky pred dňom podania prihlášky ochrannej známky POZ 1717-2017.

Prihlasovateľ ďalej porovnával označenia z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, pričom uviedol, že zverejnené označenie bude z vizuálneho hľadiska vnímané relevantnou verejnosťou ako celok pozostávajúci z dobre zapamätateľného grafického vyobrazenia a sloganu pozostávajúceho zo siedmych slov a jednej číslice („Najväčšie a najstaršie v Európe RÓDEO MURÁŇ 4 Public Promotion“), ktorý je umiestnený v nepravidelnom obraze evokujúcom erb alebo pracku, pričom spôsob orámovania obrazca dvojitou čiarou, z ktorých vnútorná čiara je prerušovaná, pripomína šitie. Namietané označenie je slovné označenie pozostávajúce z dvoch slov „RODEO MURÁŇ“, ktoré si, ako uviedol prihlasovateľ, nemôže spotrebiteľ zameniť so zverejneným označením vzhľadom na ich vizuálnu odlišnosť.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že napriek tomu, že v reprodukcii porovnávaných označení zaznejú dve zhodné slová (ródeo muráň), označenia nie sú foneticky podobné vzhľadom na prítomnosť ďalších slovných prvkov a číslice vo zverejnenom označení, v ktorom je obsiahnuté aj obchodné meno prihlasovateľa.

Čo sa týka sémantického porovnania, prihlasovateľ uviedol, že slovo „rodeo“ je chápané vo význame kovbojská slávnosť spojená s krotením divých koní a býkov a slovo „Muráň“ ako názov obce, resp. krajinej oblasti Slovenska v Slovenskom Rudohorí. Vo zverejnenom označení sa nachádza aj slovné spojenie „najväčšie a najstaršie v Európe“, ktoré je všeobecne zrozumiteľným konštatovaním a obchodné meno prihlasovateľa „4 PUBLIC PROMOTION“, ktoré je fantazijné, a ktoré relevantná verejnosť chápe ako názov agentúry organizujúcu danú akciu. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že sporné označenia nie sú sémanticky zhodné ani podobné.

Prihlasovateľ sa ďalej vyjadroval k porovnaniu tovarov a služieb a uviedol, že nezapísané označenie má byť podľa dokladov predložených namietateľom používané na propagáciu reklamného partnera (zmluva o reklame č. 02/2011), ďalej ako názov bližšie nešpecifikovaného projektu Rodeo Muráň - XIX. Ročník (zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na r. 2011) a ako názov podujatia (plagáty z r. 2006-2012). Prihlasovateľ dodal, že namietateľ nepreukázal používanie svojho označenia pred dňom podania zverejneného označenia pre iné tovary alebo služby, a preto porovnávané tovary alebo služby nie sú podobné.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že nedošlo k naplneniu hmotnoprávných podmienok uvedených v ustanovení § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach, ako ani v ustanovení § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach vzhľadom na konštatovanú rozdielnosť porovnávaných označení, ako aj tovarov a služieb, a preto si relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude zamieňať označenie „RODEO MURÁŇ“ so zverejneným označením.

V súlade s vyššie uvedeným prihlasovateľ navrhol, aby úrad zamietol námietky proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 1717-2017 do registra v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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 úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Z podaných námietok vyplýva, že namietateľ podal námietky z dôvodov podľa 7 písm. c) a d) citovaného zákona.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „RÓDEO MURÁŇ NAJVÄCSIE A NAJSTARSIE V EURÓPE 4Public Promotion“, číslo spisu POZ 1717-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.7.2017 prihlasovateľom 4 PUBLIC PROMOTION s.r.o., Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica a zverejnená vo Vestníku úradu 3.10.2017 pre tovary a služby v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Obec Muráň, Obecný úrad Muráň, 049 01 Muráň, uviedol, že pred rokom 2000 začal organizovať podujatie s názvom „RODEO MURÁŇ“, ktoré si vybuďovalo povesť a dostalo sa do povedomia ľudí zo širokého okolia, a je teda užívateľom všeobecne známej známky „RODEO MURÁŇ“.

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

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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

K uplatneným dôvodom je potrebné uviesť, že za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do registra, ale nadobudnutím 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 teda označením, ku ktorému vznikajú práva neformálne jeho používaním. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre tovary či služby svojho užívateľa v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť, napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra, pričom uvedené skutočnosti je potrebné v konaní doložiť príslušnými dokladmi.

V prípade námietok založených na existencii všeobecne známej známky dôkazné bremeno znáša podávateľ námietok, t. j. je povinnosťou namietateľa, aby preukázal, že je užívateľom ochrannej známky, ktorá sa stala na území Slovenskej republiky všeobecne známou vo vzťahu k tovarom a službám, na ktorých je námietka založená. Z uvedeného vyplýva, že zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Skutočnosť, že ide o všeobecne známu známku, je potrebné dokazovať vždy v príslušnom konaní, pričom je potrebné vychádzať z okolností posudzovaného prípadu. Za relevantné dôkazové prostriedky pri posudzovaní všeobecnej známosti sa považujú napríklad doklady o rozsahu a dobe používania všeobecne známej známky, propagácii, reklame či inzercii, resp. povesti, hodnote a známosti známky medzi príslušnou časťou verejnosti (napr. prostredníctvom zisťovania verejnej mienky). Pri hodnotení, či označenie možno považovať za všeobecne známu známku, je potrebné prihliadať najmä na jeho obchodnú hodnotu, známosť získanú v dôsledku jeho intenzívnej, sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie, používanie označenia v súvislosti s tovarmi a službami dobrej povesti a mimoriadnej kvality a iné faktory, ktoré svedčia v prospech všeobecnej známosti známky.

Namietateľ uviedol, že ešte pred rokom 2000 začal organizovať podujatie s názvom „RODEO MURÁŇ“, ktoré sa dostalo do povedomia ľudí zo širokého okolia, pričom vzhľadom na stúpajúci počet účastníkov bolo pre namietateľa nezvládnuteľné kapacitne a personálne zabezpečiť priebeh podujatia, preto od roku 2015 uzatváral zmluvy so spoločnosťou prihlasovateľa o postúpení práva organizovať predmetné podujatie. Namietateľ spolu s odôvodnením podaných námietok predložil nasledujúce dôkazné prostriedky:

- plagát verejného podujatia „WESTERN RIDING RODEO“ s dátumom 8.VIII.1998 a organizovaného Obcou Muráň;
- dva plagáty verejného podujatia „RODEO MURÁŇ“ datované 11.-12. augusta 2006 a 3.-4. augusta 2007, organizované Obcou Muráň, reklamnou agentúrou INFINITI MEDIA a Slovenskou asociáciou SAWRR;
- päť plagátov verejného podujatia „RODEO MURÁŇ“, organizované Obcou Muráň v spojení s ďalšími subjektmi, a to 1.-2. augusta 2008 a 7.-8. augusta 2009 spolu s reklamnou agentúrou INFINITI MEDIA a pod záštitou predsedu BBSK Milana M., 13.-14. augusta 2010 spolu s reklamnou agentúrou INFINITI MEDIA a RANČOM HP, 12.-13. augusta 2011 a 24.-25. augusta 2012 spolu s agentúrou BEST SERVICES s.r.o.;
- obsahovo totožné zmluvy č. 01/05R/2015 z 30.6.2015, č. 0107R/2016 zo 4.8.2016 a č. 0107R/2017 z 2.5.2017 medzi Obcou Muráň ako nositeľom značky „RODEO MURÁŇ“ a vlastníkom akcie „RODEO MURÁŇ“ a agentúrou 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. o postúpení práva organizovať podujatie agentúrou a o pomoci Obce Muráň agentúre pri organizovaní verejného podujatia „RODEO

- MURÁŇ 2015“, resp. 2016, 2017, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení a realizácii predmetného podujatia;
- zmluvu o reklame č. 02/2011 z 1.7.2011, v ktorej sa Obec Muráň zaviazala propagovať spoločnosť INPRO POPRAD, s.r.o. ako reklamného partnera na akcii „XIX ročník RODEO MURÁŇ“, a to umiestnením loga na aréne a na plagátoch formát A3;
 - zmluvu o spolupráci č. 250812 z 18.7.2012, v ktorej sa agentúra BEST SERVICES, s.r.o. zaviazala zabezpečiť reklamu, produkciu, program a marketingové poradenstvo pre spoločnosť Obec Muráň pri projekte XX. Ródeo Muráň, konaného na Muránskej Planine, lokalita Peprovce od 24.8.2012 do 26.8.2012, pričom ako to vyplýva z čl. III tejto zmluvy, agentúra sa zaviazala odsúhlasiť so spoločnosťou mediálne plány, čas, spôsob a rozsah odvysielania a uverejnenia reklamy formou dodatkov a príloh k tejto zmluve a zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.6.2012 do 30.9.2012 (čl. IV). V čl. VII zmluvy je zakotvené, že obsah tejto zmluvy je obchodným tajomstvom;
 - zmluvu o prenájme č. JS/2011/M/00972/MV medzi prenajímateľom Sanitárne služby a techniky Slovakia s.r.o. a nájomcom Obcou Muráň na krátkodobý prenájom mobilného WC s pisoárom – JOHNNY WC v cene 2244,00 eur v dobe od 12.8.2011 do 13.8.2011 s miestom určenia Muráň – rodeo;
 - zmluva č. 390/2011/ODDTRFR o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011 medzi poskytovateľom Banskobystrickým samosprávnym krajom a prijímateľom Obcou Muráň z 19.6.2011 za účelom podporenia projektu „Rodeo Muráň – XIX ročník“ vo výške 200,- eur.

Z predložených dôkazných prostriedkov možno za relevantné pre posúdenie všeobecnej známosti označenia namietateľa považovať tie, ktoré preukázateľne pochádzajú z obdobia pred dňom vzniku práva prednosti zverejneného označenia, čiže pred dňom 4.7.2017 alebo tie, ktoré sa preukázateľne na toto obdobie vzťahujú. Súčasne pri preukazovaní známosti označenia namietateľa sú relevantnými len doklady dosvedčujúce používanie, resp. propagáciu daného označenia.

V súlade s uvedeným je možné konštatovať, že uvedeným podmienkam nevyhovuje plagát verejného podujatia s názvom „WESTERN RIDING RODEO“, pretože na ňom nie je možné nájsť označenie „RODEO MURÁŇ“ a zároveň nie je možné jednoznačne určiť, že plagát pochádza z obdobia pred dňom vzniku práva prednosti zverejneného označenia, pretože dátum na ňom uvedený je dopísaný fixkou.

Z ostatných plagátov predložených namietateľom vyplýva, že označenie „RODEO MURÁŇ“ pre organizovanie verejného podujatia bolo namietateľom používané minimálne sedem rokov, avšak na základe plagátu z roku 2012, z ktorého je zrejma pozvánka na jubilejný XX. ročník podujatia s označením „RODEO MURÁŇ“, ako aj na základe plagátov z rokov 2006 až 2011, z ktorých je zrejma pozvánka na XIV. až XIX. ročník podujatia s označením „RODEO MURÁŇ“, je možné konštatovať, že uvedené podujatie bolo organizované od roku 1993 do roku 2012, teda dvadsať rokov, pričom minimálne sedem rokov bolo organizované namietateľom, teda Obcou Muráň, ako hlavným organizátorom, resp. v spolupráci s ďalšími subjektmi.

Čo sa týka ostatných predložených dôkazov, je možné na základe ich analýzy založenej na preskúmaní každého dokladu jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti konštatovať, že všetky určitým spôsobom súvisia s organizovaním podujatia označeným ako „RODEO MURÁŇ“ namietateľom. Zo zmluvy č. 250812, ktorú uzatvoril namietateľ s agentúrou BEST SERVICES, s.r.o. je zrejme, že agentúra sa zaviazala zabezpečiť reklamu, produkciu programu a marketingové poradenstvo pre namietateľa pri projekte XX. ročníka podujatia s označením „RODEO MURÁŇ“ organizovaného 24. až 25. augusta 2012, pričom zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to od 1.6.2012 do 30.9.2012. Logo agentúry BEST SERVICES, s.r.o. je možné nájsť aj na plagátoch z rokov 2012 a 2011, kde je agentúra v postavení spoluorganizátora podujatia s namietateľom. Uvedené svedčí o propagovaní podujatia s označením „RODEO MURÁŇ“, pričom vzhľadom na protagonistov programu podujatia uvedených na plagátoch (IMT SMILE, Pavol H., Helena V., Katka K., Olympic, Španielska drezúra koní z Maďarska, Lenka F. atď.), ako aj počet sponzorských a reklamných spoločností uvedených na plagátoch, a to nie len z oblasti Muráňa (napr. Chemkostav Michalovce, AGT, a.s. Bardejov, Terrachem, s.r.o. Košice, agromix Brezno, FLYERS s.r.o. Banská Štiavnica, Zmluva o reklame so spoločnosťou INPRO POPRAD, s.r.o. formou umiestnenia loga na aréne a na plagátoch formátu A3), resp. mediálnych partnerov (markíza spoločenský týždenník, okey, Slovenský rozhlas, níké Šport), vrátane finančnej dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2011 (pozri zmluvu č. 390/2011/ODDTRFR) a organizovania podujatia pod záštitou predsedu BBSK Milana M. (2008 a 2009), je zrejme, že verejné podujatie s označením „RODEO MURÁŇ“, ktorého hlavným organizátorom bola Obec Muráň, sa dostalo do povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (ľudia, ktorí sa venujú

jazdeckému športu, ródeu, western ridingu) nie len v mieste konania podujatia, ale ide o akciu, ktorá je známa na celom území Slovenskej republiky.

K argumentu prihlasovateľa, že od roku 2015 je organizátorom podujatia, a preto nie je objektívne možné, aby označenie získalo všeobecnú známosť pre Obec Muráň ako jediného užívateľa, a že prihlasovateľ výlučne zabezpečuje reklamu a marketingové aktivity, pričom sa nemalými finančnými prostriedkami zaslúžil o to, že toto podujatie je každoročne organizované pod označením „Najväčšie a najstaršie v Európe RÓDEO MURÁŇ 4 Public Promotion“, je nutné uviesť, že uvedené nebolo doložené žiadnymi dôkazmi. Naopak, zo zmlúv č. 01/05R/2015, č. 0107R/2016 a č. 0107R/2017 predložených namietateľom je zrejmé, že Obec Muráň, ako nositeľ značky „RODEO MURÁŇ“ a vlastník akcie „RODEO MURÁŇ“ a agentúra 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. (prihlasovateľ) sa dohodli o postúpení práva organizovať verejné podujatie „RODEO MURÁŇ 2015“, resp. „RODEO MURÁŇ 2016“ a „RODEO MURÁŇ 2017“ agentúrou a o pomoci obce pri jej organizovaní (čl. II zmluvy), pričom z čl. III a IV je zrejmé, že agentúra nebola jediným a hlavným organizátorom podujatia a Obec Muráň sa aj v rokoch 2015 až 2017 podieľala na organizovaní predmetného podujatia, a to napr. zabezpečením kolbiska, športového areálu, dobytky v min. počte 30 ks, súčinnosti PZ SR alebo vybavením povolenia od OÚ OSŽP v Banskej Bystrici a od RPVS v Rimavskej Sobote. Napriek tomu, že pre sporné tri roky 2015 až 2017 neboli poskytnuté plagáty podujatia, je možné konštatovať, že po viac ako dvadsiatich rokoch organizovania podujatia s označením „RODEO MURÁŇ“ namietateľom nie je predpoklad, aby relevantná verejnosť prestala vnímať Obec Muráň ako gestora tohto podujatia.

V súlade s uvedeným je potrebné skonštatovať, že namietateľ predložil dôkazy, ktoré preukazujú, že pred podaním zverejneného označenia používal nezapísané označenie „RODEO MURÁŇ“ pre služby organizovania verejného podujatia v takom rozsahu, že sa stalo používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky známku všeobecne známou pre jeho služby súvisiace s organizovaním podujatia „RODEO MURÁŇ“.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky sa týkali všetkých tovarov a služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované, t. j.

v triede 25 – „*obuv; čiapky; klobúky; košele; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; nohavice; šatky na krk; šaty; dreváky; kožené odevy; tričká; vesty; vysoká obuv; nízke čizmy; opasky (časti odevov); sáry čižiem; košele; odevy; vrchné ošatenie; nohavice; šatky; šály; bundy; športová obuv; parky (teplé krátke kabáty s kapučnou); odevy z imitácií kože; pončá; členkové topánky; šilty (pokrývky hlavy)*“;

v triede 35 – „*prenájom reklamných plôch; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; prenájom predajných stánkov; reklama*“;

v triede 41 – „*drezúra zvierat; organizovanie živých vystúpení; meranie času na športových podujatiach; organizovanie športových súťaží; organizovanie rodeo show; zábava*“.

Pri porovnaní služieb používaných v súvislosti so všeobecne známou známkou „RODEO MURÁŇ“ „*organizovanie verejného podujatia, rodea*“ so službami „*drezúra zvierat; organizovanie živých vystúpení; meranie času na športových podujatiach; organizovanie športových súťaží; organizovanie rodeo show; zábava*“ prihlasovanými v triede 41 pre zverejnené označenie je možné uviesť, že ide o služby zhodné alebo podobné vzhľadom na to, že sa jednoznačne týkajú rovnakej oblasti a slúžia na rovnaký účel, a to poskytnúť zábavu, pobavenie alebo rozptýlenie osôb (organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; organizovanie rodeo show; zábava) alebo o služby, ktoré navzájom spolu súvisia, resp. sú nevyhnutnou súčasťou organizovania podujatia, akou je rodeo (drezúra zvierat; meranie času na športových podujatiach), a preto nemožno na trhu vylúčiť stret uvedených služieb namietateľa s uvedenými službami prihlasovateľa.

Čo sa týka tovarov „*obuv; čiapky; klobúky; košele; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; nohavice; šatky na krk; šaty; dreváky; kožené odevy; tričká; vesty; vysoká obuv; nízke čizmy; opasky (časti odevov); sáry čižiem; košele; odevy; vrchné ošatenie; nohavice; šatky; šály; bundy; športová obuv; parky (teplé krátke kabáty s kapučnou); odevy z imitácií kože; pončá; členkové topánky; šilty (pokrývky hlavy)*“ prihlasovaných v triede 25 pre zverejnené označenie, tieto sa neviažu priamo k službám, pre ktoré je používaná všeobecne známa známka a zároveň nepredstavujú konkurenčné alebo komplementárne tovary k predmetným službám,

a teda sú nepodobné, a preto ani služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu“ v triede 35 nie sú podobné so službami, pre ktoré je používaná všeobecne známa známka.

Rovnako ostatné služby „prenájom reklamných plôch; prenájom predajných stánkov; reklama“ prihlasované v triede 35 pre zverejnené označenie majú v porovnaní so službami, pre ktoré je používaná všeobecne známa známka odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi, a preto sú nepodobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1717-2017)

Všeobecne známa známka



RODEO MURÁN

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovaného zverejneného označenia so slovnou všeobecne známou známkou „RODEO MURÁN“. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom napísaným štylizovaným typom písma v dvoch riadkoch nad sebou, a to „RODEO MURÁN“, ktorý je umiestnený v strede nepravidelného geometrického tvaru bielej farby orámovaného plnou a prerušovanou čiarou pripomínajúceho westernovú pracku na opasok. Nad slovným prvkom „RODEO“ je umiestnený slovný prvok „NAJVÄČŠIE A NAJSTARŠIE V EURÓPE“ napísaný drobným písmom a pod slovným prvkom „MURÁN“ je umiestnený slovný prvok „4 Public Promotion“ napísaný rovnako drobným písmom.

K slovnému prvku „NAJVÄČŠIE A NAJSTARŠIE V EURÓPE“ je potrebné uviesť, že tento vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 41 má len opisný charakter s minimálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na to, že predstavuje len bežné slová vyjadrujúce veľkosť a históriu podujatia. Čo sa týka slovného prvku „4 Public Promotion“, tento v podstate predstavuje logo prihlasovateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že slovné prvky „NAJVÄČŠIE A NAJSTARŠIE V EURÓPE“ a „4 Public Promotion“ sú v porovnaní so slovným prvkom „RODEO MURÁN“ napísané veľmi drobným písmom, je možné predpokladať, že spotrebiteľ bude zverejnené označenie vnímať hlavne prostredníctvom dominantného slovného prvku „RODEO MURÁN“ aj v súlade s tým, že pri kombinovaných označeniach sa spotrebiteľ väčšinou orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže späť na označenie odkázať.

Pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti a podobnosti, a hlavne vzhľadom na obsiahnutý zhodný výrazný slovný prvok „RODEO MURÁN“, ktorý tvorí všeobecne známu známku a vo zverejnenom označení je dominantným a dištinkívnym prvkom, je možné konštatovať, že porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že spotrebiteľ v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciou obsiahnutého slovného prvku, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia len ako „RODEO MURÁN“. Reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalších slovných prvkov „NAJVÄČŠIE A NAJSTARŠIE V EURÓPE“ a „4 Public Promotion“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na ich nevýrazné postavenie v označení. Všeobecne známa známka pozostáva len zo slovného prvku, ktorý je zhodný so slovným prvkom zverejneného označenia, a teda bude interpretovaná rovnako ako zverejnené označenie, a to „RODEO MURÁN“. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú foneticky zhodné, resp. vysoko podobné, ak spotrebiteľ zreprodukuje aj nejaké ďalšie slovné prvky obsiahnuté vo zverejnenom označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Z pohľadu priemerného spotrebiteľa, ktorý bude vnímať zverejnené označenie ako celok, bude toto s najväčšou pravdepodobnosťou vnímané v spojitosti s rodeom, teda kovbojskou slávnosťou spojenou s krotením divých koní a býkov (Krátky slovník

slovenského jazyka, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 197, s. 596) prebiehajúcim v oblasti Muránskej planiny v obci Muráň, čiže v rovnakom význame ako všeobecne známu známku. Medzi porovnávanými označeniami tak možno nájsť podstatnú významovú podobnosť.

Celkové zhodnotenie

Na základe zhodnotenia dôkazových materiálov, ktoré boli predložené v konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti – je teda potrebné dospieť k záveru, že namietateľ preukázal v relevantnom období používanie označenia „RODEO MURÁŇ“ pre služby „organizovanie verejného podujatia, rodea“. Z predložených dôkazných materiálov je nepochybné, že označenie namietateľa, ktoré je podobné so zverejneným označením, bolo používané kontinuálne a dlhodobo na území Slovenskej republiky, takže nadobudlo status všeobecne známej známky, čo svedčí jednoznačne v prospech záveru, že spotrebiteľská verejnosť bude toto označenie spájať s namietateľom a jeho službami, ktoré sú zhodné a podobné, resp. súvisiace so službami „drezúra zvierat; organizovanie živých vystúpení; meranie času na športových podujatiach; organizovanie športových súťaží; organizovanie rodeo show; zábava“ prihlásenými pre zverejnené označenie v triede 41. Z pohľadu uplatneného námietkového dôvodu teda namietateľ preukázal, že je v spojitosti so svojimi službami užívateľom všeobecne známej známky „RODEO MURÁŇ“. Je preto možné konštatovať, že spotrebiteľia by si použitie tohto slovného spojenia na rovnakých a podobných službách prihlasovaných v triede 41 dávali do súvisu práve a prednostne s namietateľom, a teda na relevantnom trhu existuje pravdepodobnosť jeho zámenny so zverejneným označením, čím boli naplnené ustanovenia § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky služby prihlasované v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach, je možné odvolávajúc sa na uskutočnené porovnanie kolíznych označení a tovarov a služieb uviesť, že neboli naplnené podmienky tohto ustanovenia, t. j. zhodnosť porovnávaných označení a zhodnosť prihlasovaných tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, pokiaľ ide o zhodné, resp. podobné prihlasované služby v triede 41, možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky ustanovenia § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 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:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica 1

Obec Muráň
Muráň 329
049 01 Muráň 1