



Banská Bystrica 25. 6. 2018
OZ 232661/I-23-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Jozefa Bariaka, Somolického 1, 960 01 Zvolen, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie trojrozmernej ochrannej známky č. 232661 „Medovina Cherry“ majiteľa TECHNO-MOL, s. r. o., A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok (spoločnosť 23.8.2016 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Sanbal AT s. r. o., ktorá bola ex offio vymazaná z obchodného registra k 17.6.2017) (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 232661 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 29. 9. 2015 doručený návrh na vyhlásenie trojrozmernej ochrannej známky č. 232661 (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa všetkých tovarov v triede 33, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že súčasťou napadnutej trojrozmernej ochrannej známky je autorské dielo, ktoré bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Svoje tvrdenie navrhovateľ vysvetlil tým, že je držiteľom výhradnej licencie na používanie autorského diela – etikety, ktorú získal na základe zmluvy uzavretej s autorom diela p. Valdemarom Š. koncom roka 2004 na obdobie 10 rokov, ale vzhľadom na to, že sa zmluva nezachovala, predložil navrhovateľ čestné vyhlásenie autora diela o uzavretí dohody. Následne bola táto licencia obnovená zmluvou v roku 2015 na ďalších desať rokov.

Navrhovateľ poukázal na ustanovenie § 57 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. autorského zákona v znení neskorších predpisov, podľa ktorého má nadobúdateľ výhradnej licencie právo domáhať sa ochrany autorského práva v rovnakom rozsahu ako autor. Navrhovateľ uviedol, že použitím napadnutej ochrannej známky sú jeho práva ako držiteľa výhradnej licencie dotknuté tým, že majiteľ si zapísal autorské dielo, na ktorého používanie nemal právo ako ochrannú známku. Tým si monopolizoval toto označenie a získal právny argument na zákaz používania označenia proti navrhovateľovi ako výhradnému oprávnenému používateľovi autorského diela.

Navrhovateľ uviedol, že je jedinou osobou oprávnenou na používanie predmetného autorského diela v Slovenskej republike, preto jeho používaním majiteľom dochádza k zásahu do jeho majetkových autorských práv k predmetnému autorskému dielu a k výhradným právam udeleným navrhovateľovi. Tiež konštatoval, že jeho práva sú dotknuté i tým, že nadobudol licenciu za účelom podnikania v oblasti výroby a predaja medoviny a používaním predmetného diela majiteľom dochádza k ukračovaniu zisku navrhovateľa, čím sú dotknuté jeho podnikateľské záujmy.

Podľa navrhovateľa je teda zrejmé, že navrhovateľove práva k autorskému dielu sú zápisom napadnutej ochrannej známky dotknuté, v dôsledku čoho je aktívne legitimovaný na podanie návrhu.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ poukázal na to, že autorom diela je Valdemar Š., grafický dizajnér, ktorý podniká ako živnostník pod obchodným menom Valdemar Š. – GRAFICKÝ DIZAJN vo Zvolene. Dielo zhotovil na základe dohody s Jozefom Bariakom (navrhovateľ), ktorý následne poskytol právo – sublicenciu na využívanie diela spoločnosti Medoprodukt, s. r. o., v ktorej v tom čase podnikal. Navrhovateľ uviedol, že z etikiet vytvorených na základe zmluvy sa zachovali originály nátláčkov korektúr týchto etikiet z 23.2.2005, a to kráľovská medovina staroslovenská, kráľovská medovina orechová, Kráľovská medovina mandľová a Kráľovská medovina bylinková. Tieto nátláčky boli spracované spoločnosťou etis Slovakia, a. s., Bratislava pre firmu Medoprodukt s. r. o., o čom svedčí aj logo firmy Medoprodukt s. r. o. umiestnené v hornej časti etikety. Logo Medoprodukt bolo v roku 2007 autorom nahradené motívom kráľovskej koruny, neskôr bol z názvu vynechaný aj slovný prvok „Kráľovská“ z dôvodu výzvy majiteľom českej ochrannej známky Kráľovská medovina.

Navrhovateľ upozornil na to, že napriek tomu, že sa nezachovala licenčná zmluva z roku 2004 a spolu s ňou ani pôvodné vyobrazenie autorského diela, autor poskytol čestné vyhlásenie, ktorého predmetom je osvedčenie relevantných skutočností týkajúcich sa tohto konania a ako pôvodné autorské dielo navrhovateľ priložil



etiketu



Napadnutá ochranná známka je podľa navrhovateľa tvorená okrem iných prvkov aj jasne viditeľnou etiketou v tvare trojhranného gotického štítu, ktorá je svojím zhotovením výrazne podobná s autorským dielom. Navrhovateľ porovnanie napadnutej ochrannej známky s autorským dielom uzavrel konštatovaním zhodnosti týchto označení, len s drobnými, nevýraznými a zanedbateľnými odlišnosťami, pričom v dôsledku tejto zhodnosti možno hovoriť o zásahu do autorského práva.

Zároveň navrhovateľ upozornil, že autorské dielo bolo vytvorené pred podaním prihlášky ochrannej známky, teda pred 28.11.2011 a keďže je navrhovateľ držiteľom výhradnej licencie na používanie diela, nemôže majiteľ napadnutej ochrannej známky toto dielo používať.

Navrhovateľ 3.3.2016 úradu doložil Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. 16CbPv/12/2015-62 v právnej veci navrhovateľa Jozefa Bariaka a spoločnosti ZVV, s. r. o. proti odporcom SLOVPRODUCT, s. r. o., TECHNOMOL, s. r. o. a Medas, s. r. o., z 10.11.2015, na základe ktorého sa odporcom zakazuje plniť, ponúkať a distribuovať medovinu s príchuťou Cherry, s príchuťou bylinková, čučoriedková, s príchuťou mandlí, orechov, škorice a medovinu staroslovenskú.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ úradu navrhol vyhlásiť trojrozmernú ochrannú známku č. OZ 232661 „Medovina Cherry“ za neplatnú.

Listom úradu z 10.12.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 17.6.2016 poukázal na to, že licenčná zmluva, ktorá mala byť uzatvorená medzi navrhovateľom – Jozefom Bariakom a autorom Valdemarom Š. – Grafický dizajn v roku 2004 v skutočnosti uzatvorená nemohla byť, keďže objednávateľom prvotných prác u autora Valdemara Š. - Grafický dizajn bola spoločnosť MEDOPRODUKT, s. r. o. (v súčasnosti už ex offio vymazaná z OR SR ku dňu 22.10.2013).

Majiteľ uviedol, že autor Valdemar Š. vyhotovil etikety s názvom „Kráľovská Medovina“ s príchutami orechová, mandľová, bylinková a staroslovenská spolu s označením spoločnosti MEDOPRODUKT, pričom faktúry za poskytnuté služby sú u správcu konkurznej podstaty. Z uvedeného je preto zrejmé, že majiteľom autorských práv bola spoločnosť MEDOPRODUKT, s. r. o., ktorá si práce na vyhotovení etikiet objednala a riadne za ne zaplatila. Navrhovateľ Jozef Bariak, tak nemohol byť ani autorom a ani nadobúdateľom výhradnej licencie k daným dielam.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky poukázal na to, že v roku 2009 spracovávala grafické úpravy na už existujúcich etiketách a zároveň vyrábala nové etikety spoločnosť Blue Mark, s. r. o., Zvolen, ktorá tiež požadovala prostredníctvom advokátskej kancelárie Ulianko & partners, s. r. o., Zvolen v roku 2010, aby sa so spoločnosťou TECHNOMOL, s. r. o. dohodli na používaní autorských práv. Spoločnosť TECHNOMOL, s. r. o. potom na základe dohody s vtedajším konateľom spoločnosti MEDOPRODUKT, s. r. o., Jozefom Bariakom, použila niektoré prvky z pôvodných etikiet vytvorených Valdemarom Š., pretože spoločnosť MEDOPRODUKT, s. r. o. bola už v tom čase v konkurze a označenia nepoužívala. Majiteľ napadnutej ochrannej známky upozornil, že navrhovateľ Jozef Bariak neskôr pôsobil ako spolupracovník v spoločnosti TECHNOMOL, s. r. o.

Samotné porovnanie autorského diela s napadnutou trojrozmernou ochrannou známkou majiteľ uzatvoril vyslovením záveru o ich nepodobnosti.

Do pozornosti úradu majiteľ uviedol tiež uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica č. 43Cob/29/2016-166 z 25.2.2016 týkajúce sa predbežného opatrenia podaného navrhovateľom Jozefom Bariakom, Zvolen a spoločnosťou ZVV s. r. o., Zvolen proti odporcom SLOVPRODUCT s. r. o., Širkovce, TECHNOMOL, s. r. o., Ružomberok a Medas, s. r. o., Spišská Nová Ves, ktorým zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Majiteľ upozornil najmä na časť z uznesenia Krajského súdu BB, v ktorej sa hovorí, že *všetky preukazované skutočnosti vo vzájomných súvislostiach svedčia skôr o tom, navrhovateľ Jozef Bariak s autorom písomnú licenčnú zmluvu na priložených 8 etikiet dňa 1.12.2004 neuzavrel, pretože tak, ako to aj sám tvrdil, v takejto podobe, v akej sa v súčasnosti nachádzajú v prílohe k licenčnej zmluve z 12.1.2015, ani v roku 2004 nemohli byť.*

Podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú považuje majiteľ napadnutej ochrannej známky za pokus o nekalosúťažné konanie zo strany navrhovateľa Jozefa Bariaka. Navrhovateľ Jozef Bariak totiž mal vedomosť o ochranných známkach OZ 232660 a OZ 232661, pretože ich osobne ako poverená osoba spoločnosti TECHNOMOL, s. r. o. vybavoval na stretnutiach s patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom (zástupca majiteľa napadnutej ochrannej známky), pričom boli pre spoločnosť TECHNOMOL, s. r. o. aj následne zapísané. Zároveň majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že spoločnosť ZVV s. r. o., v ktorej je konateľom Jozef Bariak ml. si prihlásila sedem prihlášok ochranných znáмок, ktoré sú identické s napadnutou ochrannou známkou.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky spochybnil dôveryhodnosť licenčnej zmluvy, rovnako aj čestné vyhlásenie autora o vytvorení autorského diela, ktoré predložil navrhovateľ. Podľa jeho názoru licenčná zmluva z roku 2004 nebola nikdy uzatvorená, keďže prvotné návrhy na etikety vznikali na základe objednávky spoločnosti MEDOPRODUKT, s. r. o. Etikety, na ktoré sa odvolával Valdemar Š. v licenčnej zmluve z roku 2015, vznikali postupne v rokoch 2009 až 2012 na základe návrhov spoločnosti TECHNOMOL, s. r. o., resp. jej dodávateľov. Spochybnil tiež list o obnove licenčných práv od Valdemara Š. s dátumom 4.11.2014, rovnako aj list z 2.12.2014 a faktúru č. 2015002, ako aj čestné vyhlásenie Valdemara Š. Majiteľ napadnutej ochrannej známky vyslovil presvedčenie, že všetky navrhovateľove doklady boli vytvorené v roku 2015 ako

súbor účelových dokumentov. Poukázal na to, že navrhovateľ na podporu svojich tvrdení mohol doložiť napr. výpisy z bankových účtov, kde by bolo možné nájsť prípadné prevody za vykonanú prácu. Majiteľ napadnutej ochrannej známky opätovne zdôraznil, že navrhovateľ Jozef Bariak vybavoval prihlásenie napadnutej trojrozmernej ochrannej známky v roku 2011, návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podal až 29.9.2015, čo podľa názoru majiteľa ochrannej známky tiež poukazuje na účelovosť doložených dokladov navrhovateľom.

Svoje tvrdenia majiteľ napadnutej ochrannej známky zhrnul do záveru, že návrh na vyhlásenie ochrannej známky OZ 232661 za neplatnú, podanie zameniteľných prihlášok ochranných známk POZ 2011-2015 a POZ 2017-2015 spoločnosťou ZVV, s. r. o. a tiež podanie návrhu na predbežné opatrenie navrhovateľom Jozefom Bariakom v októbri 2015, boli uskutočnené s cieľom poškodiť majiteľa starších ochranných známk a nezapísaných označení tým, že mu zamedzí plniť, ponúkať, predávať a distribuovať danú medovinu.

Na základe všetkých uvedených skutočností a priložených dôkazov majiteľ napadnutej ochrannej známky úradu navrhol zamietnuť návrh na vyhlásenie ochrannej známky OZ 232661 „Medovina Cherry“ v celom rozsahu.

Počas konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 232661 bolo zistené, že spoločnosť TECHNO-MOL, s. r. o., t. j. majiteľ napadnutej ochrannej známky, zanikla zrušením bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Sanbal AT s. r. o., ktorá bola ex offio vymazaná z obchodného registra. Keďže úrad nemal žiadne ďalšie informácie o iných právnych skutočnostiach (prípadný prevod, resp. prechod ochrannej známky), listom z 25.1.2018 požiadal o aktuálne informácie patentového zástupcu majiteľa napadnutej ochrannej známky Ing. Ivana Beličku, ktorý v stanovenej lehote do 28.3.2018 neposkytol úradu žiadne vyjadrenie.

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.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 232661 „Medovina Cherry“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa TECHNOMOL, s. r. o., A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok s právom prednosti od 28.11.2011 bola 11.7.2012 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „medovina“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Reprodukcia napadnutej ochrannej známky:



Pri podaní návrhu z dôvodu zásahu do autorského práva je potrebné, aby osoba podávajúca návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala naplnenie podmienok vyplývajúcich z uplatneného námietkového dôvodu, t. j.:

- 1) existenciu autorského diela,
- 2) vytvorenie diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- 3) oprávnenie navrhovateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu,
- 4) odôvodnenie ohrozenia práv k autorskému dielu použitím napadnutej ochrannej známky.

Zároveň je potrebné dodať, že uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, tzn. ak nie je preukázané splnenie čo i len jednej z nich, návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nemožno považovať za kvalifikovaný.

Navrhovateľ odôvodňoval podanie návrhu skutočnosťou, že je držiteľom výhradnej licencie na používanie autorského diela - etikety s názvom „Medovina Cherry“, ktorú, ako tvrdil, získal uzavretím zmluvy s autorom diela Valdemarom Š. koncom roka 2004 na obdobie 10 rokov (zmluva sa nezachovala), a ktorá bola predĺžená v roku 2015 opäť na obdobie 10 rokov, pričom súčasťou napadnutej ochrannej známky je autorské dielo. Uviedol, že na základe zmluvy uzavretej s autorom je jedinou osobou oprávnenou na používanie predmetného diela v Slovenskej republike a používaním diela majiteľom dochádza k zásahu do majetkových práv navrhovateľa k predmetnému autorskému dielu a mohlo by dôjsť k ukracovaniu zisku navrhovateľa. Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že dielo bolo vytvorené na základe jeho dohody s autorom.

Navrhovateľ skonštatoval, že pôvodné vyobrazenie autorského diela „Kráľovská medovina Cherry“ z roku 2005 sa nezachovalo, ale na základe čestného vyhlásenia autora navrhovateľ uviedol, že podoba autorského



diela bola nasledovná s tou výnimkou, že uvedené dielo je zmenené oproti pôvodnému autorskému dielu tým, že logo MEDOPRODUKT z etikety bolo nahradené kráľovskou korunou a bol vynechaný aj slovný prvok „kráľovská“. Navrhovateľ tiež uviedol, že z etikiet vytvorených na základe zmluvy sa zachovali originály nátláčkov korektúr týchto etikiet z 23.2.2005, a to kráľovská medovina staroslovenská, kráľovská medovina orechová, kráľovská medovina mandľová a kráľovská medovina bylinková, a porovnaním autorského diela „Medovina Cherry“ s týmito nátláčkami korektúr je rukopis jedného autora nespochybniteľný. Tieto nátláčky boli spracované spoločnosťou etis Slovakia, a. s., Bratislava pre firmu Medoprodukt s. r. o.

Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ predložil nasledovné dôkazové materiály:

1. Čestné vyhlásenie autora diela o uzavretí zmluvy – vyhlásenie zo 14.9.2015, podpísané Valdemarom Š., v ktorom deklaruje, že je autorom etikiet, ktoré si u neho objednal navrhovateľ a nadobúdateľ licencie Jozef Bariak st. s logom spoločnosti MEDOPRODUKT, s. r. o.
2. Licenčná zmluva z roku 2015 s prílohami – ide o zmluvu uzatvorenú medzi autorom Valdemarom Š. – Grafický dizajn a nadobúdateľom Jozefom Bariakom st. 12.1.2015. V čl. I zmluvy je uvedené, že autor vytvoril vlastnou činnosťou etikety medoviny v roku 2005, ktorých vyobrazenie je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1.
3. Korešpondencia predchádzajúca podpisu licenčnej zmluvy z roku 2015 – dôkaz zo 4.11.2014 predstavuje upozornenie autora Valdemara Š. – Grafický dizajn adresované navrhovateľovi Jozefovi Bariakovi na uplynutie 10 rokov od uhradenej faktúry za licenciu na používanie etikiet. List z 2.12.2014 obsahuje odpoveď Jozefa Bariaka na upozornenie od Valdemara Š. s tým, že má záujem o obnovenie a úpravu etikiet v súvislosti s nariadením ES, a to etikiet pre medovinu staroslovenskú, mandľovú, orechovú, bylinkovú, škoricovú, čučoriedkovú a cherry. V závere uviedol, že z ponuky vyradili medovinu Eriku, ktorú nebude obnovovať ani v pôvodných návrhoch z roku 2004. Súčasťou týchto dokladov je aj priložená faktúra z 12.1.2015 za obnovenie práv na použitie pôvodných etikiet na medovinu z roku 2004 vystavená Valdemarom Š. – Grafický dizajn pre odoberateľa Jozefa Bariaka st.

4. Výpis zo živnostenského registra Valdemara Š. – Grafický dizajn, z ktorého je okrem iných zrejmy aj predmet podnikania *grafické a dizajnérske práce*.
5. Vyobrazenie označenia napadnutej ochrannej známky.
6. Kópia nátláčkov korektúr – ide o štyri nátláčky etikiet Kráľovská Medovina orechová, Kráľovská Medovina Bylinková, Kráľovská Medovina Mandľová a Kráľovská Medovina Staroslovenská. V hornej časti etikety je pôvodné logo spoločnosti MEDOPRODUKT, ktorá je ako výrobca uvedená aj na zadnej strane etikety. Z návrhov nátláčkov korektúr tiež vyplýva, že ich pre klienta MEDOPRODUKT, s. r. o. vytvorila 23.2.2005 firma etis Slovakia, a. s., Bratislava.

Majiteľ v rámci svojho vyjadrenia k návrhu predložil:

1. Výpis z Obchodného registra SR Banská Bystrica spoločnosti ZVV, s. r. o., fungujúcou pod týmto menom od 13.12.2014 (pred zmenou mena, XB 146, s.r.o. od 30.12.2006 do 8.2.2007, od 9.2.2007 do 12.12.2014 GV – CONSULTING, s. r. o.), v ktorej je ako jeden z konateľov zapísaný od 13.12.2014 aj navrhovateľ Jozef Bariak.
2. Výpis z Obchodného registra SR Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti MEDOPRODUKT, s. r. o., z ktorého je zrejme že spoločnosť MEDOPRODUKT, s. r. o. bola ex offio vymazaná z registra od 22.10.2013. Z výpisu vyplýva, že navrhovateľ Jozef Bariak st. bol v čase 26.9.2000 do 15.7.2004 jedným zo spoločníkov a konateľov spoločnosti, ktorej logo bolo umiestnené na etiketách vytvorených v roku 2004.
3. Výpis z emailovej komunikácie z roku 2011 – ide o email od patentového zástupcu Ing. Ivana Beličku pre Jozefa Bariaka, ktorý obsahuje informáciu o nutnosti podpísať plnú moc potrebnú pri registrácii trojrozmernej ochrannej známky Medovina.
4. Faktúry od spoločnosti Purgina spol. s r. o. z rokov 2009 až 2012 za grafické práce a tlač etikiet, ktoré od predmetnej spoločnosti boli účtované spoločnosti TECHNOMOL, s. r. o. (majiteľ napadnutej ochrannej známky). Vo faktúrach sa uvádzajú etikety na medoviny orechové, staroslovenské, mandľové, cherry, bylinkové, medovinu Erika, ktoré boli spoločnosťou Purgina spol. s r. o. graficky upravované.
5. Vyobrazenia etikiet dodaných spoločnosťou Purgina spol. s r. o. – z nátláčkov etikiet vyrobených spoločnosťou Purgina spol. s r. o. možno uviesť, že boli určené pre zákazníka - spoločnosť TECHNOMOL, s. r. o. a viažu sa na obdobie pred februára 2012, ktorý je uvedený na etikete ako dátum plnenia fliaš Medovina mandľová, medovina cherry, medovina čučoriedková a medovina orechová.
6. Faktúra od DAVEX – SK, s. r. o. z 5.9.2012 na grafické práce – faktúra bola vystavená pre odberateľa spoločnosť TECHNOMOL, s. r. o. 5.9.2012 za grafické spracovanie návrhu Medovina.
7. Predfaktúra od MADIC, s. r. o. z 13.8.2012 na grafické práce – viažuca sa na dátum 13.8.2012, vystavená pre TECHNOMOL, s. r. o., nepodpísaná.
8. Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 43Cob/29/2016-166 z 25.2.2016, ktorým Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol návrh navrhovateľov Jozefa Bariaka a spoločnosti ZVV, s. r. o. na nariadenie predbežného opatrenia voči odporcom SLOVPRODUCT, s. r. o., TECHNOMOL, s. r. o. a Medas, s. r. o.
9. Výpis prihlášky ochrannej známky POZ 2011-2015 až 2017-2015 – ide o prihlášky ochranných známkov „Medovina“, ktoré si prihlásila spoločnosť ZVV, s. r. o. na zápis do registra ako ochranných známkov.
10. Výzva na upustenie od protiprávneho konania od spoločnosti Blue Mark, s. r. o.

Po dôkladnom zhodnotení dôkazových materiálov predložených tak navrhovateľom, ako aj majiteľom napadnutej ochrannej známky, a to jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti, je možné vyvodiť nasledovné závery:

V čestnom prehlásení podpísanom 14.9.2015 Valdemar Š. tvrdil, že je autorom autorských diel – etikiet slúžiacich na označovanie medoviny, ktoré boli predmetom licenčnej zmluvy uzatvorenej v roku 2004 na obdobie 10 rokov medzi ním a nadobúdateľom Jozefom Bariakom (navrhovateľ), predĺženej licenciou z 12.1.2015 na obdobie ďalších 10 rokov. Valdemar Š. ďalej konštatoval, že autorské diela vytvoril na základe zadania nadobúdateľa licencie Jozefa Bariaka. Etikety z roku 2004 obsahovali v hornom oblúku logo spoločnosti Medoprodukt, ktoré bolo *pravdepodobne* v roku 2007 nahradené motívom kráľovskej koruny. Táto zmena bola vykonaná na základe žiadosti nadobúdateľa Jozefa Bariaka, ktorý ukončil svoju činnosť v spoločnosti Medoprodukt. K ďalšej zmene, ako to opisuje v čestnom prehlásení Valdemara Š., došlo *niekedy pred rokom 2010*, a to tiež na základe žiadosti nadobúdateľa. Zmena spočívala vo vyňatí slovného prvku kráľovská.

K obsahu čestného prehlásenia je nutné uviesť, že nepredstavuje presvedčivý doklad o skutočnosti, že by si bol u autora samotný navrhovateľ Jozef Bariak, ako fyzická osoba, objednal v roku 2004 akékoľvek etikety. Aj samotná zmena na etiketách, ktorá spočívala v nahradení loga spoločnosti MEDOPRODUKT za kráľovskú korunu, nehovorí v prospech Jozefa Bariaka ako objednávateľa. Zároveň čestné prehlásenie neosvedčuje ani tú skutočnosť, že by bol navrhovateľ s autorom etikiet, ktoré tvoria prílohu k licenčnej zmluve z 12.1.2015, uzavrel 1.12.2004 licenčnú zmluvu na ich používanie. Dôležitý je aj ďalší fakt vyplývajúci z čestného prehlásenia autora, a to, že etikety v podobe, v akej sú súčasťou licenčnej zmluvy z 12.1.2015, nemohli byť v roku 2004 vyhotovené, keďže došlo k postupným zmenám ich podoby *niekedy* v rokoch 2007 a 2010. Opísané zmeny podoby diela nie sú ničím doložené, a preto iba samotné tvrdenia z čestného prehlásenia Valdemara Š., ktoré ďalej nie je možné zo žiadnych predložených dôkazov potvrdiť, možno charakterizovať ako nepresvedčivé.

Z čestného prehlásenia autora Valdemara Š. zo 14.9.2015 vyplýva len to, že je autorom presne nedefinovaných etikiet, a to s logom spoločnosti MEDOPRODUKT, s. r. o., v ktorej bol v tom čase navrhovateľ konateľom. Tvrdenie navrhovateľa o tom, že autor zhotovil dielo na základe dohody s Jozefom Bariakom st., ktorý následne poskytol právo – sublicenciu na využívanie diela spoločnosti MEDOPRODUKT, s. r. o., však z čestného vyhlásenia Valdemara Š. nevyplýva a ani inými relevantnými dokladmi táto skutočnosť navrhovateľom nebola preukázaná. Rovnako nebola preukázaná podoba pôvodného autorského diela z roku 2004. K predmetnému čestnému prehláseniu možno uviesť, že takýto listinný dôkaz je síce pred úradom prípustný, pretože nejde o vyhlásenie účastníka konania, avšak k takémuto dôkazu je potrebné pristupovať s istou dávkou racionálnej opatrnosti, nejde totiž o skutočnosti preukázané, keďže okolnosti nie sú objektívne dokázané dôkazmi, ale len subjektívne tvrdené. V zmysle uvedeného predloženej prehlásenie nemožno považovať samo osebe za dôkaz s dostatočnou výpovednou hodnotou a na jeho základe bez ďalších doplnujúcich dôkazov, ktoré by potvrdzovali uvedené skutočnosti, tiež nemožno považovať v ňom tvrdené skutočnosti za jednoznačne preukázané.

Licenčná zmluva podložená navrhovateľom bola podpísaná 12.1.2015 autorom Valdemarom Š. – GRAFICKÝ DIZAJN a nadobúdateľom Jozefom Bariakom. V čl. 1 zmluvy je zakotvené, že autor vytvoril vlastnou činnosťou etikety medoviny v roku 2005, ktorých vyobrazenia tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Ide o etikety:



Táto časť zmluvy je však v rozpore so samotným tvrdením autora z čestného prehlásenia, ako aj s tvrdením navrhovateľa, keďže pôvodné etikety z roku 2004 sa nezachovali, a zároveň autor aj navrhovateľ upozornili na zmeny uskutočnené na etiketách v rokoch 2007 a 2010. Podľa licenčnej zmluvy je jej neoddeliteľnou súčasťou 8 uvedených etikiet, pričom navrhovateľ hovoril pôvodne o vytvorení štyroch etikiet v roku 2004, a to Kráľovská medovina staroslovenská, Kráľovská medovina orechová, Kráľovská medovina mandľová, Kráľovská medovina bylinková. K obsahu licenčnej zmluvy je nutné uviesť, že napriek tomu že úlohou úradu nie je posudzovanie platnosti predloženej licenčnej zmluvy, aj tak je však nepochybné, že zmluva je založená na autorskom diele, ktorého podoba a vznik pred úradom preukázané neboli, tzn. že nie je zrejmé, ktoré autorské dielo bolo vytvorené v roku 2004. Preto nemožno považovať tento dôkaz za dostatočný na preukázanie vzniku oprávnenia navrhovateľa na uplatnenie autorských práv.

Listová komunikácia medzi Valdemarom Š. – GRAFICKÝ DIZAJN a Jozefom Bariakom st. (list zo 4.11.2014 a z 2.12.2014) sa týkala upozornenia navrhovateľa na uplynutie desaťročného obdobia od uhradenia faktúry za poskytnutú licenciu od autora Valdemara Š. – GRAFICKÝ DIZAJN. V odpovedi na upozornenie Jozef Bariak st. uviedol, že by mal záujem o obnovenie a úpravu etikiet, o zhotovenie plagátu k predaju medoviny, o sériu nových etikiet, podľa toho, ako ich už mali rozpracované v roku 2010. Zároveň žiadal Valdemara Š. o vystavenie faktúry na jeho meno, rovnako, ako to bolo v minulosti. Z doloženej prefo-

tenej faktúry z 12.1.2015 za obnovenie práva na použitie pôvodných etikiet na medovinu z roku 2004 a z komunikácie medzi Valdemarom Š. a Jozefom Bariakom st. možno vyvodit', že ten mal záujem o obnovenie licenčnej zmluvy, avšak pôvodná licenčná zmluva sa nezachovala a jej existenciu možno predpokladať len na základe čestného vyhlásenia Valdemara Š.. Napriek tomu, že sa vo faktúre uvádza, že ide o platbu za obnovenie práv na použitie pôvodných etikiet na medovinu z roku 2004 - teda štyroch etikiet tak, ako to uviedol navrhovateľ, súčasťou licenčnej zmluvy z roku 2015 je osem etikiet. Navrhovateľ sa odvolával na faktúru a údaje z nej spred desiatich rokov, i keď zároveň uviedol, že žiadna faktúra z tohto obdobia, ako aj pôvodná licenčná zmluva sa nezachovali. Táto argumentácia navrhovateľa však nepôsobí veľmi presvedčivo, a to z toho titulu, že po desiatich rokoch (2004-2014) napriek nezachovaniu faktúry a licenčnej zmluvy z roku 2004 sa na údaje z nich po 10 rokoch odvolávajú. V nadväznosti na uvedené skutočnosti možno povedať, že navrhovateľ nepreukázal, že si on ako fyzická osoba u Valdemara Š. objednal vytvorenie etikiet, a preto navrhovateľa nemožno považovať za osobu, ktorej práva k autorskému dielu by mohli byť dotknuté.

Keďže sa nezachovala pôvodná licenčná zmluva z roku 2004 a s ňou ani pôvodné vyobrazenie autorského diela, navrhovateľ predložil nátlacky korektúr 4 etikiet z februára 2005 - Kráľovská Medovina orechová, Kráľovská Medovina Bylinková, Kráľovská Medovina Mandľová a Kráľovská Medovina Staroslovenská. Z doložených nátlackov korektúr je zrejme, že objednávateľom nátlackov korektúr bola spoločnosť MEDOPRODUKT, s. r. o., ktorej logo sa nachádzalo v hornej časti etikety a zároveň bola spoločnosť uvedená ako výrobca medoviny a aj ako objednávateľ, pre ktorého boli nátlacky vyhotovené. Ani tento doklad však jednoznačne nepreukazuje, že Jozef Bariak (navrhovateľ) si objednal v spoločnosti etis Slovakia, a. s., výrobu nátlackov korektúr. Možno len usudzovať, že Jozef Bariak vedel o plánovanej výrobnjej a obchodnej činnosti spoločnosti MEDOPRODUKT, s. r. o., a teda aj o príprave etikiet na fľaše plnené medovinou s rôznymi príchuťami, ktoré si samotná spoločnosť u firmy etis Slovakia, a. s. objednala, a ako konateľ spoločnosti MEDOPRODUKT, s. r. o., mohol v tomto smere aj sám podnikateľ kroky.

Majiteľ napadnutej ochrannjej známky doložil komunikáciu z roku 2011 medzi patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom (zastupoval majiteľa napadnutej ochrannjej známky) a Jozefom Bariakom (navrhovateľ), ktorý podľa tvrdenia majiteľa napadnutej ochrannjej známky v tom čase vystupoval za spoločnosť TECHNOMOL, s. r. o. (majiteľ napadnutej ochrannjej známky), o podpísaní plnej moci pre Ing. Ivana Beličku, vystavenej spoločnosťou TECHNOMOL, s. r. o. na podanie prihlášky trojrozmjernej ochrannjej známky „Medovina Staroslovenská“ (napadnutá ochranná známka). Týmto dokladom majiteľ napadnutej ochrannjej známky poukazyval na skutočnosť, že minimálne od roku 2011 vedel navrhovateľ o tom, že si majiteľ podal prihlášku ochrannjej známky „Medovina Staroslovenská“ a napriek tomu návrh na vyhlásenie ochrannjej známky, ktorej podanie konzultoval s I. Beličkom, podal až v roku 2015.

Majiteľ napadnutej ochrannjej známky predložil tiež faktúry za obdobie rokov 2009 až 2012 od spoločnosti Purgina spol. s r. o. a DAVEX - SK, s. r. o., ktoré boli vystavené za grafické práce a úpravy na sporných etiketách medovín, ktorými sa majiteľ napadnutej ochrannjej známky snažil spochybnit' tvrdenie navrhovateľa o existencii autorského práva na etiketách tvoriacich prílohu licenčnej zmluvy z roku 2015, keďže tieto vznikali postupne už v rokoch 2009 až 2012 na základe návrhov spoločnosti TECHNOMOL, s. r. o. - majiteľ napadnutej ochrannjej známky, za ktorú minimálne v roku 2011 vystupoval aj navrhovateľ Jozef Bariak.

Po preskúmaní vyjadrení strán a zhodnotení predložených dôkazných materiálov, každého samostatne aj v ich vzájomnej súvislosti možno konštatovať, že navrhovateľ okrem toho, že nepreukázal existenciu autorského diela, ktoré bolo vytvorené pred podaním napadnutej prihlášky ochrannjej známky, nepreukázal ani skutočnosť, akým spôsobom prihlasovateľ protiprávne zasahuje do jeho autorských práv k etiketám zobrazeným v prílohe licenčnej zmluvy. Navrhovateľ ďalej nepreukázal, že v roku 2004 uzatvoril s autorom Valdemarom Š. výhradnú licenčnú zmluvu, s čím následne súvisí nepreukázanie oprávnenia na používanie grafických diel autora na účely známkovo-právnej ochrany. Ďalej je tiež nutné uviesť, že navrhovateľ predloženými dokladmi právne relevantným spôsobom nepreukázal, ktoré autorské dielo je totožné so zverejneným označením, keďže pôvodné autorské dielo sa nezachovalo, a to, na ktoré poukazuje navrhovateľ, bolo niekoľkokrát od roku 2007 do roku 2014 upravované rôznymi grafickými spoločnosťami, okrem iných návrhov aj na návrh majiteľa napadnutej ochrannjej známky.

Pri podaní návrhu z dôvodu zásahu do autorského práva je, ako už bolo uvedené, potrebné, aby osoba podávajúca návrh na vyhlásenie ochrannjej známky za neplatnú prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala: existenciu autorského diela, vytvorenie diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannjej známky, oprávnenie navrhovateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu a odôvodnenie ohrozenia

práv k autorskému dielu použitím napadnutej ochrannej známky, pričom uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, tzn. ak nie je preukázané splnenie čo i len jednej z nich, návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nemožno považovať za kvalifikovaný. V posudzovanom prípade navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal existenciu pôvodného autorského diela, poukazoval len na nátlaky korektúr etikiet z roku 2005 a z nich možné odvodené autorské dielo Valdemara Š., a zároveň nepreukázal ani splnenie ostatných uvedených podmienok tak, aby úrad mohol konštatovať naplnenie zápisnej výluky podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ dokladmi nepreukázal, že v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky v roku 2011 mu vôbec patrili práva k nejakému autorskému dielu, a preto zápisom napadnutého označenia do registra nemohol byť v tomto čase navrhovateľ dotknutý na svojich právach z pozície osoby, ktorej tieto práva k presne nedefinovanému autorskému dielu patrili (nezachovaná licenčná zmluva z roku 2004, ani konkrétna presná podoba diela). Nová licenčná zmluva medzi autorom Valdemarom Š. a navrhovateľom Jozefom Bariakom, ktorá by mohla byť považovaná za právny dôvod vzniku práv navrhovateľa k autorskému dielu (etiketám, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy), bola podpísaná až 12.1.2015, teda takmer po štyroch rokoch po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky a tri roky po jej zápise do registra ochranných známk.

K tvrdeniu majiteľa, že návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zo strany navrhovateľa je nekalým konaním a konaním v zlej viere, je nutné poukázať na skutočnosť, že podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach nie je podmienené žiadnymi zákonnými podmienkami a zákon umožňuje akejkoľvek tretej osobe podať návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, pričom predmetom posúdenia sú následne dôkazy, ktorými navrhovateľ preukazuje odôvodnenie svojho návrhu, nie dôvody, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu, a preto možno uviesť, že nejde o argument, ktorý by bol v predmetnom konaní relevantný. Predmetom posúdenia podaného návrhu v zmysle uplatneného dôvodu bol totiž len fakt, či autorské dielo bolo vytvorené pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a či by práva k tomuto autorskému dielu mohli byť použitím napadnutej ochrannej známky dotknuté, nie pohnútky a úmysel konania navrhovateľa pri podaní návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal naplnenie podmienok stanovených v § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, preto návrh uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 cit. zákona v nadväznosti na tento námietkový dôvod možno považovať za nedôvodný.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica

TECHNOMOL, s. r. o.
A. Bernoláka 6
034 01 Ružomberok