



Banská Bystrica 13. 8. 2018
POZ 1027-2017/N-89-2018


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Združenie hudobníkov FENIX, Clementisova 16, 949 01 Nitra (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „FENIX“ do registra ochranných známk, prihláseného 25.4.2017 prihlasovateľom Viliamom Motúzom, Luk 410/34, 951 12 Ivanka pri Nitre (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1027-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.10.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:



Proti zápisu kombinovaného označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1027-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 8.11.2017 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. c), d) a f) 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 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ predmetné námietky odôvodnil tým, že názov „FENIX“ vznikol ako výsledok kolektívnej dohody medzi členmi hudobnej skupiny FENIX a grafické logo vyhotovil Ján M. Metal Shape z Nítry na základe objednávky od člena hudobnej skupiny Igora M. Uvedené logo, ako aj slovné označenie „FENIX“ používa hudobná skupina FENIX, ktorej členovia sú v združení hudobníkov FENIX, ktoré je v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od 22.2.2015.

Podľa namietateľa je zřejmé, že prihlasovateľ nemal a nemá žiadne oprávnenie na výlučné používanie označenia, ktoré používa Združenie hudobníkov FENIX, ktorého členom prihlasovateľ bol. Namietateľ spolu s odôvodnením podaných námietok predložil aj niekoľko dokladov na podporu uvedených argumentov.

Listom doručeným úradu 18.12.2017 namietateľ doplnil odôvodnenie podaných námietok podľa § 7 písm. c) a d) citovaného zákona poukázaním na používanie označenia „FENIX“ Združením hudobníkov FENIX v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Podľa názoru namietateľa by mohlo dôjsť na strane verejnosti k vyvolaniu zámeny v prípade, ak by bolo zverejnené označenie zapísané pre prihlasovateľa, pretože by tak existovali dva subjekty používajúce ten istý názov a logo.

V súvislosti s námietkami uplatnenými podľa § 7 písm. f) citovaného zákona namietateľ uviedol, že názov aj logo „FENIX“ označuje hudobnú skupinu aj Združenie hudobníkov FENIX, i keď nie sú nikde zapísané. Pod týmto názvom a logom poznajú namietateľa fanúšikovia v Nitre, ako aj na území Západoslovenského kraja.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v plnom rozsahu.

Listom úradu zo 16.1.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 21.3.2018 poukázal na chronológiu vzniku hudobnej skupiny FENIX, ktorá sa postupne formovala od roku 2013 na základe jeho iniciatívy. Prihlasovateľ predložil aj výtlačok novín MY Nitrianske noviny z 15.8.2016 obsahujúci článok o skupine FENIX aj o vzniku jej názvu. Prihlasovateľ ďalej uviedol úlohu každého z členov hudobnej skupiny, ktorú zohrávali pri zabezpečení jej hudobnej produkcie aj pri prieniku do povedomia verejnosti.

Prihlasovateľ zdôraznil, že nie Združenie hudobníkov FENIX, ale hudobná skupina FENIX si objednala u pána M. vyhotovenie loga, a tiež to, že pod názvom „FENIX“ s vyobrazením loga pozná Nitra a okolie hudobnú skupinu FENIX, ktorú prihlasovateľ založil a ktorá sa prezentovala pod týmto označením na spoločenských a kultúrnych podujatiach rôznych druhov v Nitre a okolí. Združenie hudobníkov FENIX nie je verejnosti podľa prihlasovateľa známe.

V nadväznosti na skutočnosti, ktoré uviedol aj namietateľ, prihlasovateľ konštatoval, že vyzval Združenie hudobníkov FENIX na upustenie od konania pod názvom „FENIX“, aby nedochádzalo z zámene a k poškodeniu hudobnej skupiny FENIX slovným spojením „Forum – bývalý FENIX, ktorý bol namietateľom používaný.


Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení tiež predložil niekoľko dôkazných materiálov a požiadal úrad, aby zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známkov.

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovaného zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1027-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.4.2017 prihlasovateľom Viliamom Motúzom, Luk 410/34, 951 12 Ivanka pri Nitre, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.10.2017 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Združenie hudobníkov FENIX, Clementisova 16, 949 01 Nitra, uviedol, že pred podaním prihlášky zverejneného označenia používal nezapísané označenie slovné „FENIX“ aj logo, ktoré bolo vytvorené na objednávku pre namietateľa, a pod ktorým ho poznajú fanúšikovia v Nitre a na území Západoslovenského kraja.

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 zámene na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámene 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.

Namietateľ spolu s odôvodnením podaných námietok predložil nasledujúce dôkazné prostriedky:

- kópiu časti „Stanov Združenia hudobníkov FENIX“ s pečiatkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky potvrdzujúcou registráciu združenia dňa 20.2.2015, obsiahnutý je obsah stanov a strana sedem, na ktorej je viditeľný odtlačok registračnej pečiatky;
- čestné prehlásenie pána Jána M. zo spoločnosti Matal Shape, Lomnická 42, Nitra, datované 10.7.2017 a potvrdzujúce, že v roku 2014 na základe objednávky pána Igora M. graficky spracovali a riadne



odovzdali logo „FENIX“. Obsiahnuté sú aj vyobrazenia odsúhlasených verzií loga:

FENIX

- kópiu výzvy na upustenie od konania z 10.7.2017, ktorú prihlasovateľ adresoval namietateľovi a vyzval ho na upustenie od konania spojeného s používaním názvu a loga „FENIX“ pri poskytovaní zhodných tovarov a služieb, stiahnutie reklamných a propagačných materiálov a vyvarovanie sa používaniu slovného spojenia „Forum – bývalý Fenix“.

Súhrnne možno predložené doklady na základe ich analýzy založenej na preskúmaní každého dokladu jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti konštatovať, že z nich vyplýva registrácia Združenia hudobníkov Fenix 20.2.2015, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia a vytvorenie loga v roku 2014, ktoré sa zhoduje so zverejneným označením. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že predložené čestné prehlásenie nepreukazuje, že išlo o vytvorenie označenia pre namietateľa, keďže ten vznikol až v nasledujúcom roku.

Namietateľom uplatnené ustanovenia sa viažu na podanie námietok užívateľom všeobecne známej známky, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známu pre tohto užívateľa. Namietateľ však nepredložil jediný doklad, ktorý by preukazoval použitie či používanie slovného označenia „FENIX“ či označenia



v grafickej podobe na verejnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť je zrejmé, že nebolo preukázané ani použitie týchto označení vo vzťahu k nejakým tovarom alebo službám namietateľa. Zároveň zákonnou podmienkou vyplývajúcou z uplatnených ustanovení § 7 písm. c) a d) citovaného zákona je predloženie dôkazných prostriedkov, z ktorých analýzy by vyplynulo, že označenia namietateľa boli používané v takom kvantitatívnom a kvalitatívnom rozsahu až sa stali používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky známkou všeobecne známu pre tohto užívateľa a jeho tovary alebo služby. Zároveň tieto tovary alebo služby v súlade s ustanovením § 7 písm. c) citovaného zákona musia byť zhodné s tovarmi alebo službami prihlasovateľa alebo v zmysle § 7 písm. d) tohto zákona zhodné alebo podobné a vedúce k pravdepodobnosti zámery či asociácie. Tvrdenie namietateľa o nadobudnutej známosti v Nitre a na území západného Slovenska nie je bez podporných dôkazných prostriedkov postačujúce.

Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že predložené doklady nie sú dostatočnými na preukázanie, že namietateľ je užívateľom všeobecne známej známky. Namietateľ teda neuniesol dôkazné bremeno, keďže z predložených dôkazov nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní naplnenia zákonných podmienok uplatnených ustanovení. Námietky založené na dôvodoch podľa § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nemožno považovať za dôvodné.

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

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.

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia na relevantnom teritóriu pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach sú predpokladom úspešného uplatnenia daného námietkového dôvodu.

V danej súvislosti možno poukázať na výsledok konštatovaný v časti predmetného rozhodnutia zaoberajúcou sa posudzovaním naplnenia podmienok podľa § 7 písm. c) a d) citovaného zákona, z ktorého vyplynulo, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal predloženými dôkaznými prostriedkami používanie označenia, ktorého užívateľom v náležitom rozsahu by v zmysle uplatnených ustanovení citovaného zákona mal byť. Keďže použitie či používanie nezapísaného označenia namietateľom v obchodnom styku preukázané nebolo, nemožno ani námietky podané podľa § 7 písm. f) citovaného zákona považovať za dôvodné.

Celkové zhodnotenie

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nie sú naplnené, 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:

Združenie hudobníkov FENIX
Ing. Vladimír Volák
Clementisova 16
949 01 Nitra

Viliam Motúz
Luk 410/34
951 12 Ivanka pri Nitre