



Banská Bystrica 19. 3. 2020

POZ 1952-2015/II-11-2020

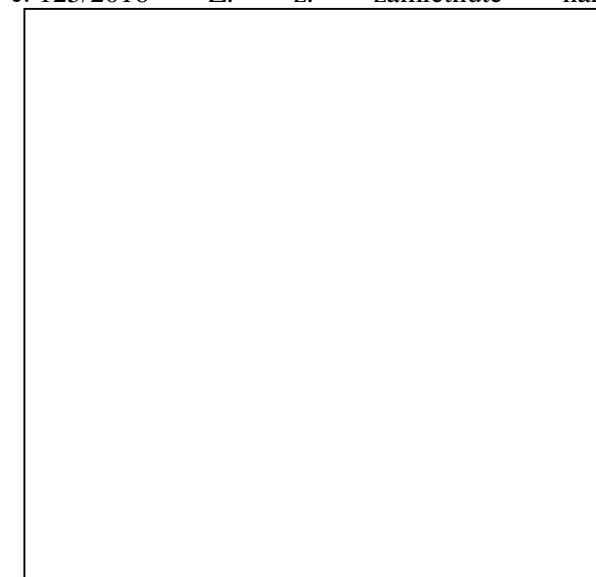
ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. apríla 2017 namietateľom Adventuredsports, s. r. o., Hlavná 461, 094 12 Večec, v konaní zastúpeným advokátom Mgr. Martinom Jankovičom, Železničná 257/19, 050 01 Revúca (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1952-2015/N-13-2017 zo 17. februára 2017 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1952-2015, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Elitass, s. r. o., Antona Bernoláka 507/3, 013 03 Varín (pred prevodom a zmenou sídla: Martin M., Teplička nad Váhom), v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:


podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b), c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1952-2015/N-13-2017 zo 17. februára 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1952-2015/N-13-2017 zo 17. februára 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia




„, č. spisu POZ 1952-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a), b), c), d) a f) zákona

č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že na základe dodatku k licenčnej zmluve z 10. decembra 2013, ktorý uzatvoril so spoločnosťou Spartan Race Inc., a Delaware corporation, 234 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02110, Spojené štáty americké (ďalej „poskytovateľ licencie“), a ktorý je platný od 1. januára 2016, je oprávnený na území Slovenskej republiky používať obrazovú ochrannú známku č. 5880258 „ **SPARTAN**“ (ďalej „namietaná ochranná známka“) zapísanú v registri ochranných známk Patentového a známkového úradu Spojených štátov amerických (ďalej „USPTO“), ktorá bola v čase podania námietok vedená ako prihláška ochrannej známky č. 86383534. Namietateľ tiež argumentoval tým, že je organizátorom pretekov označených ako „SPARTAN RACE“, ktoré propaguje na svojom internetovom portáli www.spartanrace.sk, ale aj www.spartanrace.pl a www.spartanrace.hu.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení, namietateľ uviedol, že prihlásené označenie a namietaná ochranná známka obsahujú totožný emblém helmy a slovný prvok „SPARTAN“, a preto si ich možno zameniť. Navyše slovné prvky prihláseného označenia „WHO AM I? STARTAN!“ sú pokrikom pred začiatkom každých pretekov s názvom „SPARTAN RACE“ organizovaných namietateľom, a teda nie sú originálne, ale prevzaté od namietateľa. Namietateľ zastal názor, že namietaná ochranná známka je všeobecne známa a je vžitá širšiemu okruhu ľudí v spojitosti s prekážkovým behom, ktorého sa zúčastňuje niekoľko tisíc súťažiacich. Na podporu svojich tvrdení namietateľ predložil spolu s námietkami niekoľko fotografií.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietkové dôvody uplatnené podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., bola skutočnosť, že neboli naplnené zákonné podmienky uvedených ustanovení. Prvostupňový orgán poukázal na to, že namietateľa nebolo možné v konaní akceptovať ako osobu oprávnenú podať námietky, keďže v zmysle § 30 v nadväznosti na § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. toto právo prislúcha výhradne majiteľovi staršej ochrannej známky, ktorým namietateľ ako držiteľ licencie nebol. Okrem toho prvostupňový orgán doplnil, že namietaná ochranná známka vedená v registri ochranných známk USPTO, na ktorú sa namietateľ v konaní odvolával, nemôže byť považovaná za staršiu ochrannú známku v zmysle § 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože nespĺňa kritérium relevantného teritória, keďže nie je platná na území Slovenskej republiky.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietkové dôvody uplatnené podľa § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., bola skutočnosť, že namietateľ nepreukázal splnenie zákonných podmienok predmetných ustanovení. Pokiaľ ide o ustanovenie § 7 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., prvostupňový orgán poukázal na to, že jednou z podmienok pre úspešné uplatnenie námietok podľa tohto dôvodu je zhodnosť prihláseného označenia so všeobecne známou známkou, pričom táto bez akýchkoľvek pochybností v danom prípade splnená nebola. Prvostupňový orgán doplnil, že ďalšou podmienkou tohto ustanovenia, a rovnako aj ustanovenia § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je preukázanie skutočnosti, že ochranná známka sa pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky všeobecne známou pre jej používateľa. Namietateľ však v danom prípade podľa prvostupňového orgánu neuniesol dôkazné bremeno a predloženými dôkazmi nepreukázal všeobecnú známosť ochrannej známky.

Čo sa týka námietok uplatnených podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľ nespĺnil zákonné podmienky ani tohto ustanovenia, keď neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal také používanie nezapísaných označení „SPARTAN“, resp. „ **SPARTAN**“, ktorým by sa tieto označenia vžili do pamäti spotrebiteľskej verejnosti ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou pre tovary a služby poskytované namietateľom pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril nesúhlas s odôvodnením prvostupňového rozhodnutia po skutkovej a právnej stránke. Nestotožnil sa najmä s výkladom namietaných ustanovení prvostupňovým orgánom.

Namietateľ zastal názor, že prvostupňový orgán mal vykonať posúdenie zámeny (vrátane podobnosti) posudzovaných označení. V tejto súvislosti sa odvolal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej musia

byť označenia, resp. ochranné známky pri určovaní existencie pravdepodobnosti zámeny porovnávané prostredníctvom celkového posúdenia vizuálnych, fonetických a sémantických podobností medzi nimi. Porovnanie musí byť založené na celkovom dojme vyvolanom označeniami, majúc na pamäti predovšetkým ich rozlišovacie a dominantné prvky. Podľa namietateľa sa prvostupňový orgán uvedeným dôsledne neriadil, keď nezohľadnil skutočnosť, že dominantou prihláseného označenia je vyobrazená helma spartského bojovníka a táto presne zodpovedá helme vyobrazenej v rámci namietanej ochrannej známky používanej namietateľom. Navyše, posudzované označenia zhodne obsahujú dominantný slovný prvok „SPARTAN“. Hoci je prihlásené označenie doplnené o slovné spojenie „WHO AM I?“, toto podľa namietateľa, vzhľadom na jeho opisný charakter, nemožno považovať za dištinkívne.

Namietateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že pravdepodobnosť zámeny musí byť hodnotená globálne, berúc do úvahy všetky okolnosti prípadu. Pravdepodobnosť zámeny v sebe nesie určitú vzájomnú závislosť medzi relevantnými faktormi a predovšetkým podobnosť medzi ochrannými známkami, resp. označeniami a medzi tovarmi a službami. Dodal, že nižší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže byť vyvážený vyšším stupňom podobnosti medzi označeniami a naopak. Okrem toho, čím vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť staršia ochranná známka má, tým vyššie je nebezpečenstvo zámeny. Z tohto dôvodu ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už prirodzenou alebo získanou na základe dobrého mena, poživajú širšiu ochranu ako ochranné známky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Namietateľ ďalej poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-342/97 z 22. júna 1999, podľa ktorého pre účely globálneho posúdenia sa za priemerného spotrebiteľa dotknutej kategórie tovarov považuje spotrebiteľ primerane informovaný, opatrný a obozretný. Priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť priameho porovnania označení, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Spotrebiteľia majú tendenciu pamätať si skôr podobnosti ako odlišnosti označení. Tiež je potrebné prihliadnuť na to, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa pravdepodobne bude meniť v závislosti od kategórie dotknutých tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že zmyslom a účelom ochranných známk je rozlíšenie tovarov a služieb rôznych výrobcov, resp. poskytovateľov služieb. Základným a rozhodujúcim kritériom pre posudzovanie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s namietanými ochrannými známkami označujúcimi podobné tovary či služby je vždy hľadisko priemerného spotrebiteľa, a preto sa skúmanie podobnosti označení musí zakladať na porovnaní v nich použitých známkových motívov.

S ohľadom na uvedené konštatoval, že v danom prípade je celkový obraz posudzovaných označení založený na vysoko podobnom dištinkívnom obrazovom prvku, ktorý bol s nepatrnými zmenami do prihláseného označenia prevzatý z namietanej ochrannej známky.

Namietateľ ďalej poznamenal, že známka s dobrým menom je známkou natoľko silnou, že odlišuje svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovarov alebo služieb. Známosť známky širokou verejnosťou, jej spájanie v podvedomí spotrebiteľov s tradičnými dobrými vlastnosťami takto označených výrobkov alebo úrovňou poskytovaných služieb, hlavne schopnosť známky vyvolať vo verejnosti dôveru v ňou označený tovar, v súvislosti s ktorým je známka používaná, sú skutočnosti, z ktorých vyplýva, že ochranná známka má dobrú povest'.

Prvostupňový orgán sa podľa názoru namietateľa obmedzil len na dokazovanie skutočností dokladovaných namietateľom, pričom sám nevyvinul žiadnu aktivitu, aby sa dopátral k celkovému vžitému názvu ochrannej známky, ktorú používa namietateľ vo vzťahu k určitému okruhu ľudí. Namietateľ argumentoval tým, že je potrebné upriamiť pozornosť na stupeň poznania ochrannej známky na trhu, pričom prvostupňový orgán sa týmto vôbec nezaoberal.

Namietateľ nakoniec konštatoval, že namietaná ochranná známka s jej dominantným grafickým vyobrazením helmy spartského bojovníka je natoľko známou známkou používanou v spojitosti s pretekmi „SPARTAN RACE“ známymi po celom svete, že to možno považovať za všeobecne známu skutočnosť. Keď sa takáto skutočnosť vyskytne v administratívnom konaní, významne vplyva na rozloženie dôkazného bremena v tom zmysle, že pokiaľ nie je obsah všeobecne známej skutočnosti vyvrátený dôkazmi, je nevyhnutné pri vytváraní úsudku z nej vychádzať. Všeobecne známe skutočnosti sa nedokazujú, ale iba autoritatívne konštatujú. Práve intenzita všeobecne známej skutočnosti, jej známosť širokému okruhu osôb, účastníkom konania i orgánom prejednávajúcim vec spôsobuje, že sa jej obsah prezumuje za preukázaný. Všeobecne známe skutočnosti netreba dokazovať a tieto tzv. notoriety sú skutočnosti známe väčšiemu okruhu ľudí

vymedzenému buď územne alebo profesionálne. Tieto skutočnosti musia byť známe aj správneho orgánu. Všeobecne známe skutočnosti tvoria v rámci dokazovania pozadie, na ktorom sa vytvára úsudok správneho orgánu pri vytváraní správnej úvahy. Pri všeobecne známej skutočnosti sa dôkazné bremeno presúva na subjekt, ktorý jej existenciu popiera, čím dochádza k obráteniu dôkazného bremena.

S ohľadom na uvedené námietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie, prípadne, aby napadnuté rozhodnutie zmenil a podaným námietkam v celom rozsahu vyhovel.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 9. mája 2017 uviedol, že podaný rozklad nevychádza z objektívne zisteného stavu veci a nie je riadne odôvodnený. S ohľadom na uvedené požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol, prvostupňové rozhodnutie potvrdil a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známkov pre celý zoznam tovarov a služieb.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 30 zákona o ochranných známkach po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti [*pozn. termín „register“ je legislatívna skratka registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (§ 2 písm. b) zákona o ochranných známkach*],
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje prvý uplatnený námietkový dôvod] označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

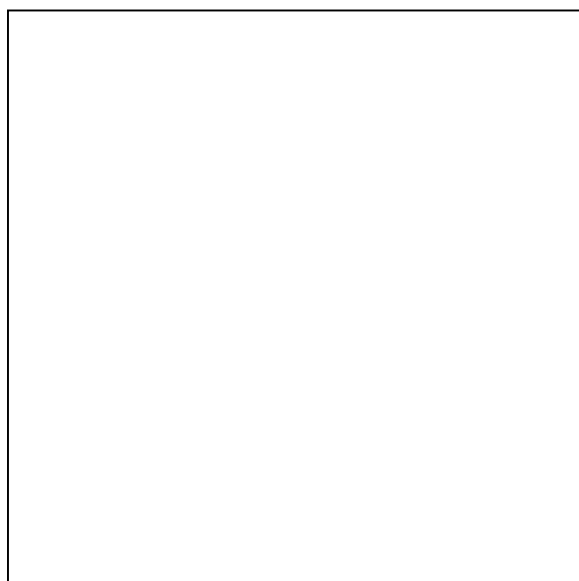
Podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, číslo spisu POZ 1952-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23. septembra 2015 prihlasovateľom Elitass, s. r. o., Antona Bernoláka 507/3, 013 03 Varín (pred prevodom a zmenou sídla: Martin Mozol, Stará cesta 1263/6A, 013 01 Teplička nad Váhom), a zverejnená vo vestníku úradu 7. januára 2016 pre tovary „*ozdoby (drobná bižutéria alebo šperkové ozdoby) na osobné použitie; ozdoby na obuv z drahých kovov; ozdoby na odevy z drahých kovov; spony (šperky); náramky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky)*“ v triede 14 a „*ozdoby na textilné výrobky (galantéria); ozdoby a spony na obuv nie z drahých kovov; ozdoby a spony na klobúky a čiapky, nie z drahých kovov; opaskové spony; spony na remienky hodín; ozdoby a spony na náramky, prívesky, náhrdelníky a zvončeky, nie z drahých kovov*“ v triede 26 a pre služby „*maloobchodné služby s odevnými doplnkami a bižutériou objednávanými na dobierku; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14 a 26 tohto zoznamu; maloobchodné služby s odevmi, odevnými doplnkami a galantériou prostredníctvom internetu; počítačové online objednávkové služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Namietateľ Adventuredsports, s. r. o., Hlavná 461, 094 12 Vehec, je v zmysle dodatku, ktorý uzatvoril s poskytovateľom licencie, spoločnosťou Spartan Race Inc., a Delaware corporation, 234 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02110, USA, k licenčnej zmluve z 13. decembra 2013 a ktorý je platný od 1. januára 2016, oprávnený na území Slovenskej republiky používať ochrannú známku poskytovateľa licencie v znení „SPARTAN RACE“ a tiež jeho ďalšie, bližšie nešpecifikované ochranné známky. Namietateľ v konaní nepredložil žiadne informácie k ochrannej známke „SPARTAN RACE“, ako napr. číslo a dátum jej zápisu, dátum práva prednosti, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná do registra, územie, v ktorom štáte je zapísaná, či ide o slovnú alebo obrazovú ochrannú známku atď., pričom z dodatku k licenčnej zmluve ani z iných namietateľom predložených dôkazných materiálov tieto údaje nevyplývajú. Súčasne možno uviesť, že ani argumentácia v podaných námietkach sa netýkala priamo tejto ochrannej známky, namietateľ spomenul len to, že je organizátorom pretekov s názvom „SPARTAN RACE“ a používa internetovú stránku www.spartanrace.sk a jej deriváty www.spartanrace.hu a www.spartanrace.pl. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že bez ďalších informácií identifikujúcich uvedenú ochrannú známku k nej v predmetnom námietkovom konaní nie je možné prihliadať ako ku staršej ochrannej známke.

Namietateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom argumentoval najmä tým, že na základe spomenutého dodatku k licenčnej zmluve je oprávnený používať obrazovú ochrannú známku poskytovateľa licencie (v tom čase vedenú pod č. prihlášky 86383534), ktorá bola, s právom prednosti od 2. septembra 2014, zapísaná do registra ochranných známkov Patentového a známkového úradu Spojených štátov amerických 8. októbra 2019 pod č. 5880258, pre tovary „*underwear; skull caps*“ (spodná bielizeň; čiapky) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb [podľa výpisu z databázy TMview je uvedená ochranná známka zapísaná aj pre tovary „*games, toys and sporting good*“ (hry, hračky a športový tovar) v triede 22 a „*clothing*“ (oblečenie) v triede 39 amerického triedenia tovarov a služieb].

Vyjadrenie namietanej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil s posúdením uplatnených námietkových dôvodov prvostupňovým orgánom. Obsirnejšie, avšak skôr vo všeobecnej rovine sa venoval pravdepodobnosti zámeny, okrajovo sa vyjadril k dobrému menu, a tiež argumentoval tým, že existencia namietanej ochrannej známky predstavuje všeobecne známu skutočnosť, ktorú nie je potrebné v konaní dokazovať. Vyjadril presvedčenie, že dôkazné bremeno je v takom prípade na tom subjekte, ktorý existenciu všeobecne známej skutočnosti sponchybuje. Zároveň prvostupňovému orgánu vyčítal, že sám nevyvinul žiadnu aktivitu, aby zistil, či namietaná ochranná známka je všeobecne známou známkou.


V súvislosti s námietkovými dôvodmi uplatnenými v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. prvostupňový orgán uviedol, že ustanovenie § 30 predmetného zákona presne určuje osoby oprávnené podať námietky, stanovuje lehotu na podanie námietok, upravuje námietkové dôvody, ukladá povinnosť namietateľovi podané námietky odôvodniť a doložiť dôkazmi, a zavádza koncentráciu námietkového konania. Námietkové dôvody i osoby oprávnené na podanie námietok sú taxatívne vymedzené, pričom tento okruh nie je možné rozširovať nad rámec zákona. Ustanovenie § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. presne uvádza okruh osôb oprávnených na podanie námietok. Okrem toho ustanovenie § 4 predmetného zákona definuje, ktorá ochranná známka sa považuje za staršiu ochrannú známku. Prvostupňový orgán s ohľadom na uvedené konštatoval, že v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. nie je možné namietateľa akceptovať ako osobu oprávnenú podať námietky z dôvodov uvedených v § 7 písm. a) a b) predmetného zákona, keďže toto právo prislúcha výlučne majiteľovi staršej ochrannej známky, ktorým namietateľ nie je. Súčasne prvostupňový orgán dodal, že namietateľom uvedená (v tom čase) prihláška namietanej ochrannej známky nemôže byť v zmysle zákona o ochranných známkach

považovaná za staršiu ochrannú známku, pretože je platná iba v Spojených štátoch amerických, nie na území Slovenskej republiky, a teda nespĺňa kritérium relevantného teritória. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno považovať za neopodstatnené.

Ako vyplýva z podaného rozkladu, namietateľ v súvislosti s uvedenými námietkovými dôvodmi len citoval všeobecné zásady, ktoré s nimi súvisia a vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora EÚ. Zastal názor, že prvostupňový orgán mal posúdiť pravdepodobnosť zámery označení, pričom argumentoval tým, že prihlásené označenie a namietaná ochranná známka zdieľajú slovný prvok „SPARTAN“ a grafické vyobrazenie helmy spartského bojovníka. Slovné spojenie prihláseného označenia „WHO AM I?“ označil sa opisný prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.


Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na to, že namietateľ sa nijakým spôsobom nevyjadril k dôvodom, pre ktoré prvostupňový orgán námietky v tomto bode zamietol, a to konkrétne k neexistencii staršej ochrannej známky z dôvodu, že namietaná ochranná známka nie je platná na území Slovenskej republiky, a k skutočnosti, že namietateľ nie je majiteľom namietanej ochrannej známky, a preto v zmysle zákona o ochranných známkach nebol oprávnený na podanie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [predtým § 7 písm. a)] a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Pokiaľ namietateľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán mal vykonať posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia s namietanou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že namietateľ v konaní nepoukázal na staršiu ochrannú známku v zmysle § 4 zákona o ochranných známkach. Namietateľ preto nemôže byť subjektom, ktorému zákon o ochranných známkach priznáva právo na uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) tohto zákona, keďže nie je majiteľom staršej ochrannej známky a navyše nie je ani majiteľom ochrannej známky, na ktorú v námietkach poukázal. Z uvedeného dôvodu nie je možné považovať námietky v tejto časti, a to aj bez potreby posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery a splnenia zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, za relevantné. Vzhľadom na skutočnosť, že v námietkach uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nebolo poukázané na staršiu ochrannú známku v zmysle § 4 a navyše namietateľ ani nie je majiteľom ochrannej známky, na ktorú v námietkach poukazoval, prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach zamietol.

V súvislosti s námietkami podanými podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na základnú zákonnú podmienku, ktorá musí byť splnená pre ich úspešné uplatnenie. V prípade uplatnenia týchto námietkových dôvodov namietateľ musí preukázať, že je užívateľom všeobecne známej známky. Všeobecne známa známka je označenie, ku ktorému vzniká právo jeho používaním v takom rozsahu, že sa vžilo u spotrebiteľskej verejnosti v rámci Slovenskej republiky ako označenie konkrétneho užívateľa vo vzťahu k určitým tovarom a službám. Všeobecnú známosť označenia pritom musí namietateľ v každom konaní preukázať, zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Táto požiadavka je splnená vtedy, ak je označenie používané namietateľom známe podstatnej časti verejnosti, ktorej sú dotknuté tovary alebo služby adresované. V rámci posudzovania všeobecnej známosti označenia úrad zohľadňuje každú skutočnosť, z ktorej sa dá vyvodiť, že známka (označenie) je všeobecne známa, a to najmä stupeň známosti alebo uznania známky v príslušnom segmente verejnosti; trvanie, rozsah a územný dosah akéhokoľvek používania známky; trvanie, rozsah a územný dosah akejkolvek propagácie známky, vrátane reklamy, propagácie a prezentovania výrobkov alebo služieb na veľtrhoch alebo výstavách; trvanie a územný dosah známky v rozsahu, v akom odrážajú používanie alebo uznanie známky; stálosť účinného výkonu práv vyplývajúcich zo známky, najmä rozsah, v akom bola známka uznaná za všeobecne známu príslušnými orgánmi; hodnotu, ktorá sa spája so známkou. V niektorých prípadoch môžu byť relevantné všetky faktory, zatiaľ čo v iných iba niektoré, resp. rozhodnutie môže byť založené na iných faktoroch.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že neboli splnené zákonné podmienky predmetných ustanovení, pretože namietateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkazmi nepreukázal všeobecnú známosť, či už išlo o známku „SPARTAN“ alebo obrazovú ochrannú známku „ SPARTAN“. Okrem toho vo vzťahu k uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach uviedol, že nebola splnená ani podmienka zhodnosti kolíznych označení.

V podanom rozklade namietateľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán posudzoval všeobecnú známosť známky len na základe predložených dôkazných materiálov, pričom sám nevyvinul žiadnu aktivitu, aby sa

dopátral k celkovému vžitému názvu ochrannej známky, ktorú používa namietateľ vo vzťahu k určitému okruhu ľudí. Zdôraznil, že je potrebné upriamiť pozornosť na stupeň poznania ochrannej známky na trhu, pričom prvostupňový orgán sa týmto vôbec nezaoberal. Namietateľ nakoniec uviedol, že namietaná ochranná známka s jej dominantným grafickým vyobrazením helmy spartského bojovníka je natoľko známou známkou používanou v spojitosti s pretekmi „SPARTAN RACE“ známymi po celom svete, že to možno považovať za všeobecne známu skutočnosť, ktorú nie je potrebné v konaní dokazovať.

V súvislosti s tvrdením namietateľa, že existencia namietanej ochrannej známky predstavuje všeobecne známu skutočnosť, ktorú nie je potrebné dokazovať, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zo samotného znenia ustanovení § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach je zrejmé, že namietateľ sa môže úspešne domáhať zamietnutia prihláseného označenia podľa predmetných ustanovení len v prípade, ak preukáže, že namietaná známka sa stala pred dňom podania prihlášky všeobecne známou pre jej užívateľa. Z uvedeného vyplýva, že základným predpokladom pre úspešné uplatnenie námietok podľa predmetných ustanovení je vznik práva k všeobecne známej známke na strane namietateľa, pričom túto skutočnosť je potrebné preukázať. Bez relevantných dôkazov nie je možné tvrdiť, že spotrebiteľia si známku „SPARTAN“ či namietanú ochrannú známku „ SPARTAN“ spájajú s namietateľom a toto tvrdenie označiť za všeobecne známu skutočnosť.

Namietateľ predložil spolu s námietkami nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačok výpisu z obchodného registra spoločnosti namietateľa (dôkaz č. 1),
- výpis z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva SR týkajúci sa napadnutej prihlášky ochrannej známky (dôkaz č. 2),
- výpis z databázy TMview týkajúci sa namietanej ochrannej známky (dôkaz č. 3),
- licenčnú zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou Spartan Race, Inc. a spoločnosťou ESR Enterprises, s. r. o., spolu s dvomi dodatkami k tejto zmluve (dôkaz č. 4),
- dodatok k licenčnej zmluve uzatvorenej medzi spoločnosťou Spartan Race, Inc. a spoločnosťami ESR Enterprises, s. r. o. a Adventuredsports, s. r. o. (dôkaz č. 5),
- 2 fotografie auta, na ktorom je vyobrazený grafický prvok namietanej obrazovej ochrannej známky (helma spartského bojovníka) spolu s nápisom „SPARTAN KIDS“ a www.spartanrace.sk (dôkaz č. 6),
- 4 fotografie rôznych upomienkových predmetov (tričko, medaila), na ktorých je znázornený grafický prvok namietanej obrazovej ochrannej známky (dôkaz č. 7),
- výtlačky z internetovej stránky www.spartanrace.sk (celkovo 17 strán) obsahujúce odkazy na jednotlivé preteky spolu s fotografiami z pretekov, a súvisiace články z rokov 2012 – 2016 (dôkaz č. 8),
- výtlačok z internetovej stránky www.paracord550.sk, na ktorej sa predávajú rôzne náramky, o. i. aj náramok s logom zodpovedajúcim prihlásenému označeniu (ako kontakt na internetovej stránke figuruje spoločnosť O.T.L.A.K., s. r. o., Stará cesta 1263/6A, 013 01 Teplička nad Váhom, v ktorej bol podľa priloženého výtlačku výpisu z obchodného registra jediným spoločníkom Martin M., t. j. predchádzajúci prihlasovateľ; dôkaz č. 9).


Orgán rozhodujúci o rozklade sa v súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi stotožňuje s ich hodnotením vykonaným prvostupňovým orgánom. Je potrebné konštatovať, že predložené fotografie (dôkaz č. 6 a 7) nie sú datované a nie je z nich zrejmé, kedy, kde, kým a v akom rozsahu boli dotknuté tovary sprístupnené verejnosti na území Slovenskej republiky. Čo sa týka výtlačkov z webovej stránky (dôkaz č. 8), z týchto nijako nevyplýva spojenie s osobou namietateľa. Na základe hodnotenia predložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že zo spomenutých dokladov nevyplýva rozsah, intenzita ani frekvencia použitia známky „SPARTAN“, ani rozsah jej propagácie. Predovšetkým však z predložených dokladov nie je známe, či si použitie namietanej známky relevantná verejnosť spojí s namietateľom. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že spomenuté dôkazné materiály nepreukazujú, že by sa označenie „SPARTAN“ v akomkoľvek prevedení stalo všeobecne známym pre tovary alebo služby namietateľa. Ostatné predložené dôkazy (ako výpisy z registrov, licenčné zmluvy, výtlačok z internetovej stránky prihlasovateľa) sú z hľadiska ich dôkaznej hodnoty samé o sebe irelevantné. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že namietateľ v rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktorými by spochybnil posúdenie jednotlivých dôkazov vykonané prvostupňovým orgánom.

Pokiaľ namietateľ tvrdil, že prvostupňový orgán nemal hodnotiť len dôkazné materiály predložené namietateľom, ale mal si sám zaobstarať dôkazy svedčiace o tom, že označenie „SPARTAN“ sa stalo pre relevantnú časť verejnosti všeobecne známym, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na ustanovenie § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého je účastník konania povinný navrhnúť

a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Z predmetného ustanovenia je zrejmé, že namietateľ musí svoje tvrdenia preukázať dôkazmi. Pokiaľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať všeobecnú známosť známky, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace v jeho prospech. Z tohto dôvodu nemá oporu v zákone tvrdenie namietateľa, že prvostupňový orgán si mal sám zaobstarávať dôkazy svedčiace v prospech všeobecnej známosti známky.

S ohľadom na skutočnosť, že namietateľ nevyvrátil závery vyplývajúce z prvostupňového rozhodnutia [namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal všeobecnú známosť namietaných označení v prospech svojej osoby v zmysle § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach], je potrebné v zhode s konštatovaním prvostupňového orgánu námietky v tejto časti považovať za nedôvodné.

Pokiaľ ide o posledný uplatnený námietkový dôvod, t. j. námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, v zmysle tohto ustanovenia je namietateľ povinný preukázať, že mu pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré nemá iba miestny dosah. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému či inému označeniu používanému v obchodnom styku je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby – v preskúvanom prípade s osobou namietateľa. Je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia. Používanie nezapísaného alebo iného označenia v obchodnom styku je možné preukázať dôkaznými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazné materiály musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (t. j. v danom prípade z obdobia pred 23. septembrom 2015), resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať predmetné nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

Prvostupňový orgán sa v tejto súvislosti odvolal na hodnotenie namietateľom predložených dôkazných materiálov vykonané v súvislosti s posúdením námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach. Z tohto hodnotenia podľa prvostupňového orgánu nevyplývalo, že by si verejnosť mohla označenia „SPARTAN“ či „ SPARTAN“ spájať so subjektom namietateľa. Doplnil, že z dôkazných materiálov namietateľa nevyplýva také používanie týchto označení, na základe ktorého by sa tieto vžili do pamäti spotrebiteľov ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou pre označovanie tovarov alebo služieb namietateľa. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán uzavrel, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nesplnil zákonné podmienky ani v súvislosti s ustanovením § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ v podanom rozklade v súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach neuviedol žiadne argumenty, ktorými by posúdenie relevantnosti námietok v zmysle tohto ustanovenia spochybnil – konkrétne podmienky, že mu pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré nemá iba miestny dosah. Aj v tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že aj v prípade námietok uplatnených v zmysle predmetného ustanovenia namietateľ musí svoje tvrdenia preukázať relevantnými dôkazmi, nestačí iba určitú skutočnosť tvrdiť.

Keďže v preskúvanom prípade namietateľ neunesol dôkazné bremeno a náležitým spôsobom nepreukázal, že by používaním pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, ktoré nemá len miestny dosah, vzniklo na strane namietateľa právo k nezapísanému slovnému alebo obrazovému označeniu „SPARTAN“, záver prvostupňového orgánu o zamietnutí námietok aj v tejto časti je dôvodné považovať za správny.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b), c), d) a f) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné predmetné námietky zamietnuť v celom rozsahu.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Mgr. Martin Jankovič
Železničná 257/19
050 01 Revúca

II.

Ing. Miroslav Labudík
Jesenského 1170/14
024 01 Kysucké Nové Mesto