




Banská Bystrica 15. 4. 2020  
OZ 237273/I-16-2020

## ROZHODNUTIE


Vo veci návrhu navrhovateľov Espiral s. r. o., Slámova 1013/72, 618 00 Brno, Česká republika (ďalej „navrhovateľ 1“), Jána P., 664 01 Bílovice nad Svitavou, Česká republika (ďalej „navrhovateľ 2“) a Martina T., 972 51 Handlová, Slovenská republika (ďalej „navrhovateľ 3“) zastúpených v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava (spolu aj

„navrhovatelia“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 237273  majiteľa YADO s. r. o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou FUTEJ & Partners, s. r. o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 237273 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 27.7.2018 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 237273  (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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13.1.2019).

Navrhovatelia v návrhu uviedli, že navrhovateľ 1 je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Českej republiky, navrhovateľ 2 je občanom Českej republiky, súčasne je jediným konateľom a spoločníkom navrhovateľa 1 a taktiež jeho zamestnancom na pozícii fotograf a grafik, navrhovateľ 3 je občan Slovenskej republiky bez právneho vzťahu k navrhovateľovi 1. Ďalej uviedli, že vyobrazenie morského koníka v napadnutej ochrannej známke predstavuje autorské dielo, ktorého spoluautormi sú navrhovateľ 2 a 3. Prvotnú podobu morského koníka vytvoril navrhovateľ 2, ktorý bol zamestnaný ako grafik u navrhovateľa 1, za ideou vytvorenia loga morského koníka stál navrhovateľ 3 a v priebehu jeho tvorby navrhol viaceré úpravy, navrhovateľ 2 dielo upravoval podľa pokynov navrhovateľa 3.

Navrhovatelia 2 a 3 uviedli, že zvažovali spoločnú podnikateľskú činnosť v oblasti služieb súvisiacich s dynamickým sedením, na jar 2013 nadviazali kontakt s majiteľom a začali rokovať o prípadnej spolupráci týkajúcej sa predaja výrobkov majiteľa na území Českej republiky a Maďarska. Na základe uvedeného sa navrhovatelia 2 a 3 dohodli, že si vytvoria nové logo, ktorého prvé verzie vznikli v máji 2013, následne boli upravované až do výslednej verzie vytvorenej v júli 2013. Navrhovatelia opísali priebeh tvorby loga a uviedli, že pre prípad, že by k vytvorenému logu mal byť pripojený nápis či slovný prvok, navrhovateľ 2 zaistil licenciu k fontu písma „Lintel“, ktorý považoval z grafického hľadiska za najvhodnejší. Poukázali na to, že vzhľadom na prebiehajúce rokovania navrhovateľa 2 a 3 s majiteľom (prostredníctvom p. Martina Ž.),

pripojil navrhovateľ 2 k variantom morského koníka slovo „Dynasit“, t. j. označenie výrobkov majiteľa, v typografii „Lintel“ a tento variant zaslal 29.5.2013 navrhovateľovi 3 na pripomienky, ktorý potom navrhol jeho čiastočnú úpravu. Navrhovateľ 2 upravil logo a spolu s variantom bočného umiestnenia slova „Dynasit“ ho zaslal navrhovateľovi 3 na schválenie. Navrhovateľ 2 vytvoril výslednú verziu loga, aj jeho ďalšie varianty, najmä pre tlačové účely na výrobky, obaly a vizitky. Navrhovatelia zhrnuli, že logo morského koníka bolo vytvárané navrhovateľom 2 po konzultácii s navrhovateľom 3, vzniklo postupnou tvorivou činnosťou navrhovateľa 2 v nadväznosti na návrhy navrhovateľa 3, a to od mája do júla 2013. Uvedli, že navrhovateľ 2 jednotlivé varianty loga ukladal na webovú aplikáciu Dropbox, slúžiacu na ukladanie počítačových súborov a dát a súčasne ich emailom sprístupňoval navrhovateľovi 3.

Navrhovatelia poukázali na to, že v čase vytvorenia autorského diela platil zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon, v znení platnom od 1.12.2012 do 31.10.2013 (ďalej aj „autorský zákon“) a v zmysle ustanovenia § 7 autorského zákona za autorské dielo sa považuje literárne a iné umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti. Navrhovatelia 2 a 3 vyhlásili, že sú autormi diela loga morského koníka ako spoluautori podľa § 8 autorského zákona, v podobe ako je vyobrazené v návrhu. Navrhovatelia 2 a 3 uviedli, že spoluvytvárali logo morského koníka iba pre seba, resp. na nimi plánované účely obchodnej činnosti v oblasti dynamického sedenia. Ďalej uviedli, že navrhovateľ 2 je od roku 2009 zamestnancom navrhovateľa 1 na pozícii grafik, fotograf a keďže logo morského koníka spoluvytváral v rámci povinností vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru u zamestnávateľa a účastníci sa nedohodli inak, v súlade s § 50 ods. 1 autorského zákona majetkové práva k autorskému dielu vykonáva navrhovateľ 1 vo svojom mene a na svoj účet, pričom svoje práva nepostúpil žiadnej tretej osobe. Na základe uvedeného sú navrhovatelia 2 a 3 aktívne vecne legitimovaní na podanie návrhu z titulu osobnostných majetkových práv k dielu, logu morského koníka, pretože ho vytvorili svojou tvorivou činnosťou a navrhovatelia 1 a 3 sú aktívne vecne legitimovaní na jeho podanie z titulu majetkových autorských práv k dielu.

Navrhovatelia uviedli, že 30.4.2014 s majiteľom prostredníctvom spoločnosti Dvectis CZ s. r. o. (v tom čase Dynasit CZ s. r. o.), ktorej boli navrhovatelia 2 a 3 konateľmi, nadviazali obchodnú spoluprácu uzavretím zmluvy o výhradnom zastúpení a distribúcii výrobkov „Dynasit“ majiteľa na území Českej republiky a Maďarska. Poukázali na to, že spoločnosť Dynasit CZ s. r. o. používala na území ČR a Maďarska logo morského koníka doplnené o slovo „Dynasit“, majiteľ nemal spočiatku záujem používať logo morského koníka a v tom čase používal logo „Dynasit“, ktoré si aj zaregistroval ako ochrannú známku Európskej únie č. 10767655 a len uvažoval o zmene loga. Uvedené potvrdzuje emailová komunikácia z 8.7.2013 a z 1.8.2013 medzi navrhovateľmi 2, 3 a pánom Ivanom D., konateľom spoločnosti MLAD s. r. o. - obchodným partnerom majiteľa. Konštatovali, že majiteľ sa až následne rozhodol používať logo morského koníka a navrhovatelia 2 a 3, pretože mali veľký záujem s ním spolupracovať, tolerovali používanie loga morského koníka majiteľom po dobu spolupráce s ním. Poukázali na to, že majiteľ začal používať vyobrazenie morského koníka na označovanie svojich produktov a 28.10.2013 si bez vedomia a súhlasu navrhovateľov podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, vyobrazujúcu autorské dielo navrhovateľa 2 a 3, ktorá bola zapísaná 15.5.2014 do registra ochranných známok. Majiteľ používa vyobrazenie morského koníka aj na svojich internetových stránkach [www.dynasit.sk](http://www.dynasit.sk), [www.dynasit.com](http://www.dynasit.com), aj na profile na sociálnej sieti.

Na základe uvedeného navrhovateľom 2 a 3 ako autorom patria výhradné osobnostné práva k dielu - vyobrazeniu morského koníka v zmysle § 16 a § 17 autorského zákona a navrhovatelia 1 a 3 vykonávajú majetkové práva k dielu v zmysle § 16, § 18 a § 50 autorského zákona. Navrhovateľovi 3 patria majetkové práva z titulu autorstva k dielu (§ 16 a § 18 autorského zákona) a navrhovateľ 1 ich vykonáva vo svojom mene a na svoj účet ako zamestnávateľ navrhovateľa 2 v zmysle § 50 autorského zákona, pričom majetkové práva zahŕňajú aj právo udeliť súhlas na každé použitie tohto diela. Navrhovatelia uviedli, že v čase vytvorenia autorského diela autorský zákon neumožňoval udeliť súhlas na použitie diela inou ako písomnou formou a § 40 ods. 2 autorského zákona sankcionoval nedostatok písomnej formy licenčnej zmluvy absolútnou neplatnosťou. Navrhovatelia konštatovali, že navrhovatelia 1 a 3 neuzatvorili s majiteľom žiadnu licenčnú zmluvu, ktorou by mu poskytli súhlas na použitie ich diela, ktorou by mu poskytli právo prihlásiť si dielo morského koníka ako ochrannú známku, nikdy mu nedali súhlas na prihlásenie si ich diela ako ochrannej známky a jej prihlásenie predstavuje zásah do práv navrhovateľov k autorskému dielu. Navrhovateľ 2 uviedol, že navyše nikdy neudelil navrhovateľovi 1 akýkoľvek súhlas na postúpenie práva výkonu majetkových práv tretej osobe.

Navrhovatelia ďalej uviedli, že proti používaniu autorského diela majiteľom nepodnikli kroky okamžite, pretože verili vo vzájomnú obchodnú spoluprácu a v uzatvorenie zmluvy o podmienkach používania ich

autorského diela. Poukázali na to, že zmluvu o spolupráci uzatvorenú medzi majiteľom a spoločnosťou Dynasit CZ s. r. o. nemožno považovať za zákonom požadovanú licenčnú zmluvu, navyše ani nebola uzatvorená medzi majiteľom a navrhovateľmi vykonávajúcimi autorské práva k autorskému dielu morského koníka. Spoločnosť Dynasit CZ s. r. o. nemôže byť vykonávateľom majetkových práv k dielu morského koníka, pretože vznikla až po jeho vytvorení, pričom osobnostné aj majetkové práva k autorskému dielu sú neprevoditeľné.

Navrhovatelia uviedli, že podmienkou úspešného uplatnenia dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach je skutočnosť, že by použitím prihlasovaného označenia mohli byť dotknuté práva k autorskému dielu, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Uviedli, že o vytvorení autorského diela pred dátumom podania prihlášky, tzn. pred 28.10.2013, svedčia predložené dôkazy, ktoré preukazujú, že finálna verzia diela bola vytvorená najneskôr 25.7.2013. Navrhovatelia konštatovali, že ich autorské práva, zahŕňajúce výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva, boli jednoznačne dotknuté samotným neoprávneným prihlásením si ich diela ako ochrannej známky a tiež jeho neoprávneným používaním, zároveň majiteľ pri používaní autorského diela navrhovateľov neuvádza mená autorov, čím zasahuje do ich osobnostných autorských práv a používa autorské dielo navrhovateľov spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem, že disponuje autorskými právami k tomuto dielu.

Navrhovatelia podotkli, že v zmysle predmetného ustanovenia zákona o ochranných známkach postačuje len potencionálna hrozba dotknutia práv k autorskému dielu, pričom v tomto prípade majiteľ na základe napadnutej ochrannej známky bráni navrhovateľom vo výkone ich autorských práv, zahŕňajúcich používanie diela a udelenie súhlasu na používanie diela tretím osobám, čo potvrdzuje aj podanie návrhu majiteľom na vyhlásenie ochrannej známky Európskej únie č. 12840377 za neplatnú, ktorej majiteľom je spoločnosť Dvectis CZ s. r. o., ktorá ju registrovala na základe súhlasu udeleného navrhovateľmi a tiež vyjadrenie majiteľa ako žalobcu z 30.6.2017 k vyjadreniu k žalobe na ochranu pred porušením práva k ochranným známkam a nekalou súťažou.

V zmysle uvedeného je podľa navrhovateľov zrejmé, že použitím predmetného označenia a jeho prihlásením ako ochrannej známky boli dotknuté práva k ich autorskému dielu, ktoré bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovatelia navrhli vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary a služby.

Listom úradu z 10.9.2018 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 vyjadrení doručenom úradu 19.11.2018 uviedol, že vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke ide o druhý návrh na jej vyhlásenie za neplatnú, prvý bol úradom zamietnutý rozhodnutím z 26.7.2017, proti ktorému bol podaný rozklad. Navrhovatelia počas konania o rozklade vzali návrh späť a podali nový návrh. Majiteľ uviedol, že návrh je motivovaný tým, že navrhovateľ 3 prostredníctvom spoločnosti Dvectis CZ s. r. o. kopíruje dizajn podložky na sedenie s názvom „Dynasit“ vyvíjanej a predávanej majiteľom. Majiteľ uviedol, že Mestský súd v Prahe vydal predbežné opatrenie, v zmysle ktorého zakázal spoločnosti Dvectis CZ s. r. o. propagovať, vyrábať a predávať výrobky s dizajnom, ktorý porušuje právo duševného vlastníctva majiteľa, rovnako Okresný súd Banská Bystrica vydal na návrh majiteľa neodkladné opatrenie zakazujúce spoločnosti Dvectis CZ s. r. o. vyrábať, predávať a propagovať predmetné výrobky. Podľa majiteľa je zrejmé, že navrhovateľ 3 v súčasnosti prostredníctvom spoločnosti Dvectis CZ s. r. o. postavil svoju činnosť na napodobňovaní výrobkov majiteľa a využití jeho know-how. Majiteľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka tvorí predmet sporu medzi spoločnosťou Dvectis CZ s. r. o. a majiteľom, podľa neho je podanie návrhu účelové s cieľom poškodiť majiteľa a získať výhodu na trhu.

Majiteľ poukázal na to, že navrhovateľ 3 od konca júla 2016 propaguje, ponúka a distribuuje takmer totožné a zameniteľné produkty s výrobkami majiteľa. Majiteľ navrhol pripojiť k tomuto konaniu aj spis z pôvodného konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, zn. OZ237273/I-54-2017.

Majiteľ uviedol, že odôvodnenie návrhu nie je založené na pravde, pretože logo morského koníka, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku bolo od počiatku obchodnej spolupráce p. Ž. a p. D., teda zástupcov majiteľa s navrhovateľmi, vytvorené spoločne za účelom propagácie výrobkov majiteľa. Uviedol, že na začiatku spolupráce majiteľa s navrhovateľmi sa strany dohodli na zmene vtedajšieho vyobrazenia grafického diela vlnoviek za nové vyobrazenie - logo s morským koníkom, ktoré vzniklo ako spoločné dielo. Majiteľ

zdôraznil, že napriek tomu, že nedošlo priamo k podpísaniu dokumentu, ktorý by mal charakter písomnej zmluvy o rozsahu používania spoločného diela, s ohľadom na všetky skutočnosti (konzultovanie jednotlivých podôb ochrannej známky) je zrejmé, že logo bolo vytvárané spoločne za účasti navrhovateľov, ako aj zástupcov majiteľa a tvrdenie navrhovateľov, že logo bolo vytvorené za účelom vlastnej podnikateľskej činnosti je nepravdivé. Logo bolo od počiatku späté s podnikateľskou činnosťou majiteľa, a len preto bolo vytvorené, jeho jediným účelom bolo označovanie výrobkov majiteľa. Majiteľ poukázal na ustanovenie § 92 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktoré definuje spoločné dielo ako dielo, ktoré vytvorili dvaja alebo viacerí autori na podnet a pod vedením osoby, ktorá usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia tohto diela, pričom na výkon práv k spoločnému dielu sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele.

Podľa majiteľa bolo logo, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, vytvárané spoločne navrhovateľmi a zástupcami majiteľa, pod jeho vedením, čo znamená, že pri uplatnení režimu zamestnaneckého diela práva k dielu vykonáva majiteľ, ktorý mal výlučné právo použiť dielo a dať si ho registrovať ako ochrannú známku. Majiteľ uviedol, že navrhovatelia boli oboznámení s tým, že majiteľ si registroval logo ako ochrannú známku a počas celého obdobia spolupráce nijakým spôsobom proti tomu nenamietali. Majiteľ uviedol, že navrhovatelia 2 a 3 prostredníctvom spoločností Dynasit CZ s. r. o. (súčasný názov Dvectis CZ s. r. o.) a Espiral s. r. o. podpísali s majiteľom 30.4.2014 Zmluvu o výhradnom zastúpení. Poukázal na to, že podľa čl. IV, bodu 6 predmetnej zmluvy „*Akékoľvek práva vzťahujúce sa k produktom Dynasit sú výlučne vlastníctvom zastúpeného aj v prípade, že tieto vznikli činnosťou zástupcu pred, počas trvania alebo po skončení zmluvného vzťahu.*“, teda všetky práva akejkoľvek povahy viažuce sa k výrobkom „Dynasit“, za ktoré je potrebné považovať aj majetkovú zložku práv duševného vlastníctva, patria majiteľovi a tento zmluvný vzťah možno analogicky prirovnať k právnomu režimu zamestnaneckého diela, resp. diela vytvoreného podľa pokynov zadávateľa.

Majiteľ zdôraznil, že logo je spoločným dielom, že vystupoval v pozícii spolutvorcu, navyše zápisom loga ako ochrannej známky došlo k vzniku nového práva duševného vlastníctva, ktoré ho oprávňuje používať ho bez súhlasu navrhovateľov. Majiteľ uviedol, že v danom prípade nehrozí, že autorské práva navrhovateľov by boli dotknuté, pretože napadnutá ochranná známka, resp. logo, ktoré ju tvorí, je spoločným dielom navrhovateľov a majiteľa, ktorý vykonáva práva k logu ako zadávateľ.

Majiteľ poukázal aj na to, že jediným rozdielom oproti predchádzajúcemu návrhu podanému navrhovateľmi 2 a 3 je účasť navrhovateľa 1, pričom tvrdenie navrhovateľa 2 o tom, že bol zamestnancom spoločnosti Espiral s. r. o. a zistil to až v priebehu predchádzajúceho konania, označil za účelové a vykonštruované.

Na základe uvedeného majiteľ požiadal, aby návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú úrad zamietol.

Navrhovatelia podaním doručeným úradu 19.2.2019 reagovali na vyjadrenie majiteľa a uviedli, že predchádzajúci návrh navrhovateľov 2 a 3 bol vzatý späť z dôvodu, že navrhovateľ 2 neúmyselne poskytol zástupcovi nekompletné informácie v súvislosti s vytvorením autorského diela, pričom rozhodnutie o predchádzajúcom návrhu nenadobudlo právoplatnosť a nie je možné na neho v tomto konaní prihladať. Konštatovali, že skutočnosti, ktoré uviedol majiteľ o kopírovaní jeho dizajnu spoločnosťou Dvectis CZ s. r. o. nesúvisia s konaním o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Navrhovatelia uviedli, že k otázke porušovania autorských práv prebieha súdne konanie v Českej republike, ktoré má s predmetom konania o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú priamo súvis, pretože v ňom prebehlo rozsiahle dokazovanie, po ktorom Mestský súd v Prahe dospel k záveru, že majiteľ porušuje autorské práva navrhovateľov. Rozhodnutie bolo 30.6.2017 potvrdené odvolacím súdom (rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe zn. 3Cmo 123/2017) a súd uložil majiteľovi povinnosť zdržať sa používania označenia morského koníka v spojení s podložkami určenými na sedenie v konkrétnom vyobrazení. Navrhovatelia ďalej uviedli, že Mestský súd v Prahe tiež v rozhodnutí zn. 2Cm 19/2017-113 z 15.5.2018 jednoznačne konštatoval, že spoluautormi loga morského koníka sú navrhovateľ 2 a 3. Na základe uvedeného rozhodnutia a pokračovania majiteľa v porušovaní práv bol Obvodným súdom v Prahe vydaný aj exekučný príkaz.

K tvrdeniam majiteľa o jeho právach k autorskému dielu z titulu spoločného diela a z titulu Zmluvy o výhradnom zastúpení navrhovatelia uviedli, že nemajú oporu v zákone ani v dôkazoch, majiteľ vyvodil svoje majetkové práva k logu morského koníka rôznymi spôsobmi, ktoré si však vzájomne odporujú.

Navrhovatelia zopakovali, že logo bolo vytvárané navrhovateľom 2 a 3, majiteľ nemal spočiatku záujem o jeho používanie, pretože v tom čase používal logo „Dynasit“. Navrhovatelia poukázali na to, že majiteľ uviedol ustanovenie nesprávnej právnej úpravy autorského zákona, keďže v čase vytvorenia diela bol platný a účinný zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon. Navrhovatelia konštatovali, že majiteľ na preukázanie svojich tvrdení o spoločnom diele nepredložil žiadny dôkaz, jednotlivé kroky súvisiace s vytváraním diela boli konzultované výhradne medzi navrhovateľmi 2 a 3, majiteľ neusmerňoval a nezabezpečoval proces tvorby diela, ani sám neinicioval jeho vytvorenie, ide tak o dielo spoluautorov. Uviedli, že majiteľ ani dôkazy o tom nemôže predložiť a jediná osoba, ktorej bolo logo morského koníka sprístupnené po jeho dokončení, bol p. D. ako zástupca spoločnosti MLAD s. r. o., ktorá však majiteľa nezastupuje, ani nie je oprávnená konať v jeho mene.

Navrhovatelia zopakovali, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky bez ich vedomia a súhlasu, nepodnikli okamžité kroky, pretože verili vo fungujúcu obchodnú spoluprácu a skutočnosť, že majiteľ sa snažil uzurpovať si autorské dielo morského koníka, bolo jedným z hlavných dôvodov skončenia vzájomnej spolupráce. K zmluve o výhradnom zastúpení z 30.4.2014 navrhovatelia uviedli, že ju nemožno považovať za zákonom požadovanú licenčnú zmluvu, nebola uzavretá medzi majiteľom a osobami vykonávajúcimi autorské práva k autorskému dielu, pretože jediné osoby, ktoré mohli súhlas udeliť sú nositelia majetkových práv, tými sú navrhovateľ 1 a navrhovateľ 3, ktorí nie sú účastníkmi zmluvy. Taktiež uviedli, že je absurdné vykladať zmluvu z 30.4.2014 ako súhlas so zápisom napadnutej ochrannej známky, ktorej prihláška bola podaná 28.10.2013.

Ďalej navrhovatelia konštatovali, že predložili dostatok dôkazov na preukázanie skutočnosti, že navrhovatelia 2 a 3 sú autormi diela spoluautorov, loga morského koníka, a vo vzťahu k navrhovateľovi 1 uviedli, že navrhovateľ 2 je od roku 2009 jeho zamestnancom a logo bolo navrhovateľom 2 spoluvytvárané v rámci povinností vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru, teda majetkové práva k nemu vykonáva navrhovateľ 1 vo svojom mene. Podľa navrhovateľov si majiteľ dal zaregistrovať predmetné označenie aj napriek tomu, že mu neprináležia ani osobnostné ani majetkové práva k dielu, čím je naplnené ustanovenie § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

Navrhovatelia poukázali i na to, že majiteľ prostredníctvom svojej stránky v súčasnosti logo morského koníka nevyužíva a prešiel na svoje pôvodné logo, čo podľa nich potvrdzuje, že si je vedomý neoprávneného používania autorského diela morského koníka. Tiež uviedli, že úmyslom majiteľa bolo poškodiť predmetné logo a znemožniť navrhovateľom jeho používanie v obchodnej činnosti, napríklad propagáciou autoumyvárne „Umyma“, ako aj propagáciou výstavy „Nábytok a bývanie v Nitre“. Na základe uvedeného navrhovatelia navrhli, aby napadnutá ochranná známka bol vyhlásená za neplatnú v celom rozsahu.

Majiteľ v podaní doručenom úradu 29.4.2019 opätovne uviedol, že navrhovatelia ako jeho bývalí obchodní partneri založili svoju súčasnú podnikateľskú činnosť na napodobňovaní jeho výrobkov a konštatoval to aj Okresný súd Banská Bystrica v rozhodnutí zn. 10CpPv/18/2016-341 zo 4.9.2019, ktorý spoločnosti Dvectis CZ s. r. o. uložil povinnosť zdržať sa výroby, ponúkania a predaja podložiek na sedenie, ktoré tvoria napodobeninu výrobkov majiteľa a rovnako rozhodol v Českej republike 12.9.2016 aj Mestský súd v Prahe. Majiteľ poukázal na motiváciu podania návrhu navrhovateľmi, ktorou je konkurenčný boj, podľa neho sa mu navrhovatelia snažia uškodiť a získať výhodu na trhu s podložkami na sedenie. K poukazu navrhovateľov na rozhodnutie Mestského súdu v Prahe zn. 2Cm 19/2017-113, na základe ktorého súd uložil majiteľovi povinnosť zdržať sa na území Českej republiky používania vyobrazenia morského koníka, uviedol, že rozhodnutie sa vzťahuje výlučne na územie Českej republiky a poukázal na odôvodnenie súdu na str. 14, kde súd konštatuje, že používanie aj prihlásenie loga morského koníka majiteľom bolo oprávnené so súhlasom navrhovateľov, ktorí boli s týmto postupom uzrozmenejší. Súd taktiež v rozhodnutí priamo uviedol, že majiteľovi patrí právo k napadnutej ochrannej známke, a preto sa nemohol dopustiť nekalosúťažného konania.

Majiteľ konštatoval, že nespochybňuje autorstvo navrhovateľov, avšak logo morského koníka bolo vytvorené preňho a výlučne s cieľom označovať výrobky majiteľa s názvom „Dynasit“ a navrhovatelia boli s touto skutočnosťou po celý čas oboznámení a najmä, dali súhlas na použitie predmetného loga a jeho registráciu ako ochrannej známky, čo podľa neho konštatoval aj Mestský súd v Prahe (zn. 2Cm 19/2017-113, str. 14 rozhodnutia). Opätovne uviedol, že logo vzniklo po vzájomnej dohode medzi majiteľom a navrhovateľmi, jej predmetom bolo vytvorenie nového označenia pre výrobky „Dynasit“ a faktom zostáva, že navrhovatelia súhlasili s používaním a registráciou loga do registra úradu, čo konštatoval aj Mestský súd v Prahe, a tiež zo zmluvy o výhradnom zastúpení, z ktorej je zrejmé, že spoločnosť Dvectis CZ s. r. o. aj

spoločnosť Espiral s. r. o., v mene ktorých konali p. P. a p. T. uznali a previedli všetky práva duševného vlastníctva viažuce sa k výrobkom Dynasit na majiteľa. Poukázal na to, že navrhovatelia sa snažili napadnúť predmetné ustanovenie zmluvy o výhradnom zastúpení neplatnosťou, avšak Okresný aj Krajský súd tento návrh zamietli. Majiteľ poukázal na to, že p. D. je hlavným obchodným partnerom majiteľa, podieľa sa na takmer všetkej jeho činnosti, konateľ majiteľa a p. D. spolu sedia a pracujú v jednej kancelárii, preto sa komunikácia s navrhovateľmi realizovala z veľkej časti z emailu p. D. s tým, že k všetkému mal prístup aj zástupca majiteľa.

Majiteľ poukázal na to, že navrhovatelia, napriek svojim tvrdeniam o fungujúcej obchodnej spolupráci s majiteľom pristúpili k podaniu návrhu na zápis loga morského koníka ako ochrannej známky EÚ, a to potom, ako uzatvorili zmluvu o výhradnom zastúpení, ktorou konštatovali, že všetky práva k produktom „Dynasit“ patria majiteľovi a vedeli, že majiteľ má zaregistrovanú napadnutú ochrannú známku. Podľa majiteľa je z uvedeného jasné špekulatívne správanie a zámery navrhovateľov už od počiatku spolupráce, ktorí si len pripravovali všetko preto, aby mohli napodobniť celý podnikateľský model majiteľa. Majiteľ zdôraznil, že žiadnu licenčnú zmluvu nepotreboval, pretože zo zmluvy o výhradnom zastúpení jasne vyplýva vôľa, aby všetky práva viažuce sa k výrobkom „Dynasit“ a teda aj práva k logu morského koníka patrili majiteľovi. Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad zamietol návrh v celom rozsahu.

Navrhovatelia podaním doručeným úradu 15.7.2019 reagovali na vyjadrenie majiteľa a uviedli, že s majiteľom nikdy neboli obchodnými partnermi, pretože navrhovatelia 2 a 3 vystupovali vo vzťahu k majiteľovi len ako konatelia iných spoločností. Ku konaniu pred Okresným súdom Banská Bystrica uviedli, že ide o konanie s inými subjektmi, a to medzi majiteľom, spoločnosťou Dvectis CZ s. r. o. (ktorá nie je účastníkom tohto konania) a navrhovateľom 3 a napadnutá ochranná známka nie je predmetom konania pred súdom. Navrhovatelia vyjadrili nesúhlas s výkladom rozhodnutia Mestského súdu v Prahe tak, ako to uviedol majiteľ, podľa nich súd, keďže nebol oprávnený hodnotiť zápis ochrannej známky na území Slovenskej republiky, musel vychádzať zo skutočnosti, že napadnutá ochranná známka existuje. Hodnotil tak aktuálny skutkový stav a konštatoval porušovanie autorských práv, ktoré prináležia navrhovateľom 1, 2 a 3. Navrhovatelia ďalej poukázali na to, že Mestský súd v Prahe v rozhodnutí zn. 2Cm 19/2017-113 na str. 13 uviedol, že zistil porušenie autorských práv žalobcov (v tomto konaní navrhovatelia), a tiež, že nepovažoval za dôvodnú námietku, že duševné práva vzťahujúce sa k predmetnému autorskému dielu boli vysporiadané zmluvou z 30.4.2014, v ktorej bolo dojednané, že akékoľvek práva vzťahujúce sa k výrobkom „Dynasit“ sú vo vlastníctve žalovaného (v tomto konaní majiteľ), pretože nositelia majetkových práv k autorskému dielu neboli zmluvnou stranou zmluvy, teda autorské právo na použitie predmetného diela nemohlo byť prevedené na spoločnosť majiteľa. Opakovane poukázali na to, že autorský zákon platný v čase vytvorenia diela neumožňoval udeliť súhlas na použitie diela inou, ako písomnou formou. Súčasne poukázali na to, že námietku žalovaného (t. j. majiteľa), že išlo o kolektívne autorské dielo, Mestský súd v Prahe nepovažoval za dôvodnú. Navrhovatelia s odvolaním sa na rozhodnutie Mestského súdu v Prahe majú za preukázané, že nie je pravdou, že majiteľ bol pri celom procese tvorby predmetného loga a zastrešoval ju, pričom toto rozhodnutie bolo potvrdené odvolacím súdom. Navrhovatelia zopakovali, že majiteľ spočiatku nemal záujem používať logo morského koníka, že zmluvu o výhradnom zastúpení podpísala spoločnosť Dvectis CZ s. r. o. a navrhovatelia 2 a 3 v nej figurujú len ako konatelia spoločnosti, nie ako fyzické osoby, a teda ako autori diela, zmluva tak nebola uzavretá medzi osobami vykonávajúcimi majetkové práva k autorskému dielu morského koníka. Tiež uviedli, že spoločnosť Dvectis CZ s. r. o. je nadobúdateľom súhlasu s použitím loga a s jeho zápisom ako ochrannej známky, ktoré jej udelili navrhovatelia.

K žalobe o určenie neplatnosti zmluvy navrhovatelia uviedli, že ju nepodal ani jeden z nich, ale spoločnosť Dvectis CZ s. r. o. K tvrdeniu majiteľa, že spoločnosť MLAD s. r. o. na čele s p. D. je hlavným obchodným partnerom majiteľa uviedli, že akékoľvek zainteresovanie p. D. v predmetnom prípade nezakladá práva alebo povinnosti či už pre majiteľa alebo navrhovateľov. Taktiež sa vyjadrili k podaniu ochrannej známky EÚ č. 12840377, pričom zdôraznili, že jej majiteľom nie je ani jeden z navrhovateľov, a nie je pravdou, že navrhovatelia boli uzročení s tým, že majiteľ má zapísanú slovenskú národnú ochrannú známku, pretože ju podal bez ich vedomia a súhlasu. S ohľadom na uvedené navrhovatelia uviedli, že použitím predmetného označenia jeho prihlásením ako ochrannej známky boli dotknuté práva navrhovateľov k ich autorskému dielu, ktoré bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

**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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach 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.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.



V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 237273 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa YADO s. r. o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová, s právom prednosti od 28.10.2013 bola 15.5.2014 zapísaná do registra pre tovary a služby v triedach 10, 20 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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:

- 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 neplatnosť nemožno považovať za kvalifikovaný.




Navrhovatelia odôvodnili podanie návrhu tým, že vyobrazenie morského koníka napadnutej ochrannej známky predstavuje autorské dielo, ktorého autormi sú navrhovateľ 2 a 3, ide o dielo spoluautorov, spoluvytvárali ho pre seba a pre nimi plánované účely obchodnej činnosti. Navrhovatelia 2 a 3 zvažovali spoločnú činnosť v oblasti služieb s dynamickým sedením, nadviazali kontakt s majiteľom a začali rokovať o prípadnej spolupráci, pričom navrhovatelia 2 a 3 sa dohodli, že si vytvoria za účelom spoločného podnikania nové logo. Prvé verzie loga vznikli v máji 2013, následne boli upravované a výsledná verzia vznikla v júli 2013. Vzhľadom na to, že medzi navrhovateľmi 2 a 3 a majiteľom prebiehali v tom čase rokovania, navrhovateľ 2 pripojil pod logo morského koníka slovo „Dynasit“. Navrhovatelia vytvorili tri varianty loga morského koníka, navrhovateľ 2 verzie loga ukladal do webovej aplikácie Dropbox, prostredníctvom ktorej ich sprístupňoval navrhovateľovi 3. Keďže logo morského koníka bolo navrhovateľom 2 vytvárané v rámci jeho pracovného pomeru u navrhovateľa 1, majetkové práva k tomuto autorskému dielu vykonáva navrhovateľ 1. Navrhovatelia 2 a 3 sú aktívne vecne legitimovaní na podanie návrhu z titulu osobnostných autorských práv a navrhovatelia 1 a 3 z titulu majetkových autorských práv k predmetnému autorskému dielu. Navrhovatelia nikdy neuzatvorili s majiteľom licenčnú zmluvu, ktorou by mu poskytli súhlas na použitie ich diela akýmkoľvek spôsobom a predovšetkým mu nikdy nedali písomný (ani ústny) súhlas na prihlásenie ich diela ako ochrannej známky a ich autorské práva, zahŕňajúce výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva, boli jednoznačne dotknuté samotným neoprávneným prihlásením si ich diela ako ochrannej známky, ako aj jeho neoprávneným používaním. Majiteľ pri používaní autorského diela navrhovateľov neuvádza mená autorov, čím zasahuje do ich osobnostných autorských práv a používa autorské dielo navrhovateľov spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem, že disponuje autorskými právami k tomuto dielu.

Navrhovatelia predložili na preukázanie vyššie uvedených tvrdení, a tým naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach nasledovné dôkazy:





- výpis napadnutej ochrannej známky z registra, dôkaz č. 1,



- výpis z obchodného registra navrhovateľa 1, spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 21.11.2008, jej jediným konateľom a spoločníkom je Ján P., dôkaz č. 2,
- pracovná zmluva uzavretá medzi navrhovateľom 1 a navrhovateľom 2 z 2.1.2009, podľa ktorej bol p. P. zamestnaný u navrhovateľa 1 ako fotograf a grafik na dobu neurčitú, podľa bodu 7 pracovnej zmluvy, ak dôjde pri plnení povinnosti pracovníka k vytvoreniu autorského diela, považuje sa toto dielo za zamestnanecké dielo v zmysle autorského zákona od okamžiku vzniku diela, dôkaz č. 3,
- výtlačky z aplikácie Adobe Illustrator so súborom s názvom D-Dynasit-Logo-v01.ai so šiestimi variantmi

loga (napr. , , ) , ktoré podľa údajov v dialógovom okne boli vytvorené 28.5.2013, dôkaz č. 4,

- výtlačky z www.dropbox.com (vytlačené 7.7.2016) so súborom s názvom D-Dynasit-Logo-v01.pdf Jána Proška (Espiral) uloženým 29.5.2013 s nasledujúcimi verziami loga morského

koníka: , , , , ďalej so súborom s názvom D-Dynasit-Logo-v02.pdf uloženým

19.6.2013 s verziami loga morského koníka: , ,  a so súborom s názvom D-Dynasit-Logo-v03.pdf uloženým 25.7.2013 s verziami loga morského

koníka: , , , , , , , dôkaz č. 5,

- emailová komunikácia medzi navrhovateľmi 2 a 3 (obaja vystupujú pod emailovou adresou s koncovkou @espiral.cz) z 29.5.2013 a 19.6.2013, týkajúca sa tvorby loga morského koníka, k správe od navrhovateľa 2 z 29.5.2013 je pripojený súbor s názvom D-Dynasit-Logo-v01.pdf a k správe z 19.6.2013 od navrhovateľa 2 pre navrhovateľa 3 je pripojené Dynasit-logo, dôkaz č. 6 a 7,

- kópia zmluvy o výhradnom zastúpení a distribúcii z 30.4.2014 uzatvorená medzi majiteľom zastúpeným Ing. Martinom Ž. a spoločnosťou Dynasit CZ s. r. o., Brno, ktorú zastupoval navrhovateľ 3, zo zmluvy vyplýva, že majiteľ je výrobcom produktovej rady „Dynasit“, predmetom zmluvy je oprávnenie spoločnosti Dynasit CZ s. r. o. na predaj a distribúciu vybraných produktov rady „Dynasit“ výlučne na území Českej republiky a Maďarska. V časti IV. bod 6 zmluvy je uvedené, že akékoľvek práva vzťahujúce sa k produktom Dynasit sú výlučne vlastníctvom majiteľa aj v prípade, že tieto vznikli činnosťou Dynasit CZ s. r. o. pred, počas trvania alebo po skončení zmluvného vzťahu, na stranách zmluvy je v ľavom hornom rohu umiestnené logo morského koníka na tmavom podklade spolu so slovným označením „Dynasit“ a so symbolom ®, pod textom zmluvy je cez všetky strany zmluvy zobrazený „morský koník“, dôkaz č. 8,

- emailová komunikácia medzi Ivanom D. zo spoločnosti MLAD s. r. o. a navrhovateľom 2 z 8.7.2013 a 9.7.2013, týka sa tvorby loga morského koníka, p. D. 8.7.2013 zaslal navrhovateľovi 2 správu, v ktorej uviedol, že chce uzavrieť otázku „toho loga a rozhodnúť sa, že ktoré“ a požiadal navrhovateľa 2, aby mu poslal „tie veci čo robil a prezentoval na stretnutí“, s tým, že skúsia na ten štýl aplikovať „to naše logo“, navrhovateľ 2 v odpovedi 9.7.2013 poslal p. D. grafický návrh loga a koncepciu značky „Dynasit“, dôkaz č. 9,

- emailová správa od Ivana D. zo spoločnosti MLAD s. r. o., pre navrhovateľov 2, 3 a zástupcu majiteľa Martina Ž. z 1.8.2013, v predmete správy je uvedené Dynasit- web, správa sa týka zjavne loga a sú v nej pokyny k realizácii etikety - jej veľkosti, vyšívaného loga a aj zmeny loga, sú v nej spomenuté vznikajúce prekážky týkajúce sa zmeny loga, p. D. navrhol stretnutie a predbežne odporučil variant prechodného obdobia, podľa ktorého „vy (čím zrejme myslel navrhovateľov 2 a 3) budete používať nové logo“ a „my (čím myslel zrejme seba a majiteľa) zatiaľ pôjdeme v starom“, dôkaz č. 10,


- výtlačky z www.dynasit.sk, www.dynasit.com a z profilu Dynasit na sociálnej sieti vytlačené 23.2.2018 s údajmi o spoločnosti majiteľa, sú tu zobrazené jeho výrobky označené logom morského koníka, výtlačok zo stránky www.whois.sk-nic.sk, podľa ktorej držiteľom domény dynasit.sk je majiteľ, dôkazy č. 11 a 14,

- výpis z obchodného registra majiteľa, spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 22.2.2007, jej spoločníkom a konateľom bol od počiatku Ing. Martin Ž. a predmetom jej činnosti je okrem iného aj „výroba odevov šitím a vysokofrekvenčným zváraním“, dôkaz č. 12,

- výpis z obchodného registra spoločnosti MLAD, s. r. o., Pstruhárska 5, Handlová, ktorá bola zapísaná do obchodného registra 23.5.1997, jej spoločníkom a konateľom je Ing. Ivan D., predmetom jej činnosti je okrem iného aj „výroba ochranných odevov šitím a vysokofrekvenčným zváraním“, dôkaz č. 13,

- úplné znenie zákona č. 618/2003 Z. z platného a účinného v období od 1.12.2012 do 31.10.2013, dôkaz č. 15,




- výpis z registra ochrannej známky Európskej únie č. 12840377 , ktorá bola podaná 2.5.2014, zapísaná 4.12.2015 pre tovary a služby v triedach 10, 20, 35, 38, 39, 41 a 42, jej majiteľom je spoločnosť Dvectis CZ s. r. o. (ďalej len „Dvectis“) a momentálne je prerušené konanie o návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú, ktorý podal majiteľ, dôkaz č. 16,

- titulná strana a strana 11 vyjadrenia žalobcu (t. j. majiteľa) z 30.6.2017 k vyjadreniu k žalobe na ochranu pred porušovaním práv k ochranným známkam a nekalou súťažou, žalovanými sú v tomto prípade navrhovateľ 3 a spoločnosť Dvectis, dôkaz č. 17,

- uznesenie Vrchného súdu v Prahe zn. 3Cmo 123/2017-49 z 30.6.2017, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa vo veci žalobcu spoločnosti Dvectis proti odporcom: spoločnosti Tribeca Czech s. r. o. a spoločnosti majiteľa. Súd vyhovel návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa žalobca domáhal ochrany proti neoprávnenému zásahu do práv k ochrannej známke EÚ č. 12840377, ktorá obsahuje vyobrazenie morského koníka, a majiteľovi bola uložená povinnosť zdržať sa v spojení

s podložkami na sedenie používať označenia  vo všetkých grafických vyhotoveniach aj farebných kombináciách, a to pri výrobe, predaji, distribúcii týchto výrobkov, dôkaz č. 18,

- rozhodnutie Mestského súdu v Prahe zn. 2Cm19/2017-113 z 15.5.2018 v právnej veci žalobcov: spoločnosti Dvectis a navrhovateľov 1, 2 a 3 proti žalovaným: spoločnosti Tribeca Czech s. r. o. a spoločnosti majiteľa. Navrhovatelia 1, 2 a 3 sa žalobou domáhali ochrany autorských práv k autorskému

dielu, grafickému znázorneniu morského koníka  a spoločnosť Dvectis sa domáhala svojho nároku z titulu ochrany práv k ochrannej známke EÚ a z titulu ochrany proti nekalosúťažnému konaniu. Súd v rozhodnutí konštatoval, že Ján P. a Martin T. nadviazali obchodnú spoluprácu s majiteľom, založili spoločnosť Dvectis, ktorá s majiteľom 30.4.2014 uzavrela zmluvu o výhradnom zastúpení a distribúcii, bolo tiež nesporné, že grafické stvárnenie morského koníka je autorské dielo a súd mal za preukázané, že ideu stvárnenia morského koníka vymyslel Ján P. a Martin T. sa podieľal na doplnení autorského diela. Podľa súdu nebola dôvodná námietka žalovaného (majiteľa), že ide o kolektívne autorské dielo. Súd konštatoval porušenie autorských práv žalobcov navrhovateľov 1, 2 a 3 a vyhovel im s tým, že žalobcovia - navrhovateľ 1 a 3 uplatnili svoje majetkové autorské práva a navrhovateľ 2 osobnostné autorské práva. Súd ďalej žalobe vo veci porušovania práv z ochrannej známky spoločnosti Dvectis vyhovel s obmedzením pre územie Slovenskej republiky, vzhľadom na to, že na území Slovenskej republiky žalobcovi - Dvectis aj žalovanému - majiteľovi patrí rovnaké priemyselné právo. Čo sa týka žaloby z titulu ochrany proti nekalej súťaži súd žalobe nevyhovel, nezistil nekalosúťažné konanie žalovaných vo vzťahu k žalobcovi - spoločnosti Dvectis, a to z dôvodu, že medzi nimi bola uzavretá zmluva o výhradnom zastúpení, ktorou dala spoločnosť Dvectis konkludentný súhlas s používaním grafického stvárnenia morského koníka, pretože na zmluve bolo logo spolu s nápisom Dynasit a s označením®, z čoho je zrejmé, že žalobca bol uzročený s používaním predmetného vyobrazenia pri ponuke a predaji výrobkov, dôkaz č. 19,


- uznesenie Obvodného súdu Praha 8 zn. 15EXE 4638/2017 z 27.12.2017 o zamietnutí návrhu povinného, t. j. spoločnosti majiteľa, na odklad exekúcie v exekučnej veci oprávneného - spoločnosti Dvectis, exekúciou mala byť vymožená povinnosť majiteľa zdržať sa používania označenia morského koníka v spojení s podložkami na sedenie, dôkaz č. 20,

- výtlačky zo stránky www.dynasit.sk s výrobkami majiteľa označenými logom Dynasit bez morského koníka a výpis z profilu Dynasit na sociálnej sieti, kde sú rôzne príspevky z roku 2017, okrem iného aj zdieľané odkazy na umyváreň UMYMA, dôkaz 21 a 22,


- rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe zn. 3Cmo 130/2018-165 z 20.2.2019, ktorým súd potvrdil rozhodnutie Mestského súdu v Prahe zn. 2Cm19/2017-113 z 15.5.2018 (dôkaz č. 19), okrem výroku týkajúceho sa zverejnenia ospravedlnenia žalovaných, pri ktorom rozhodnutie zmenil tak, že žalobu zamietol, dôkaz 23.

Majiteľ v rámci svojich vyjadrení k návrhu predložil:

- rozhodnutie Mestského súdu v Prahe zn. 2Cm19/2017-113, ide o rozhodnutie, ktoré predložil aj navrhovateľ ako dôkaz č. 19, dôkaz M1,

- rozhodnutie Okresného súdu Banská Bystrica zn. 10CbPv/18/2016-341 zo 4.9.2018 vo veci žaloby na ochranu pred nekalou súťažou podanú majiteľom proti žalovaným: Dvectis a navrhovateľovi 3, v ktorom súd rozhodol, že spoločnosť Dvectis je povinná zdržať sa výroby, ponúkania a predaja nafukovacích podložiek na sedenie , dôkaz M2,

- uznesenie Mestského súdu v Prahe zn. 2Nc 1070/2016-33 z 12.9.2016, ktorým súd na návrh žalobcu (majiteľa) nariadil predbežné opatrenie voči spoločnosti Dvectis, ktorá je povinná zdržať sa výroby, ponúkania, propagácie a predaja vrátane ponúkania a predaja prostredníctvom internetu, uvádzania na trh

alebo pre tieto účely skladovania, nafukovacích vankúšov uvedeného tvaru: , a to na základe porušovania práv žalobcu, t. j. majiteľa, k zapísaným dizajnom Spoločenstva, v uznesení je okrem iného uvedená informácia, že majiteľ listom z 19.7.2016 oznámil spoločnosti Dvectis okamžité odstúpenie od zmluvy o výhradnom zastúpení a distribúcii z 30.4.2014, dôkaz M3.

Majiteľ navrhol pripojiť k dôkazom aj dôkazy z konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktorý bol podaný 18.7.2016 navrhovateľmi Jánom P. a Martinom T. S ohľadom na uvedené, je potrebné prihliadnuť aj na tieto dôkazy. V rámci prechádzajúceho konania navrhovateľa a majiteľa okrem dôkazov, ktoré boli predložené v tomto konaní, predložili:


- emailová komunikácia medzi pánom D. a navrhovateľom 2 zo 17.7.2013, v ktorej p. D. napísal navrhovateľovi 2 „Myslíš, že by sme mohli dostať nové logo v krivkách na tlačové účely?“ a navrhovateľ 2 odpovedal, že logo pre tlač pripraví, dôkaz M4,

- výpis z obchodného registra českej spoločnosti Dynasit CZ, s. r. o., Brno, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 15.1.2014, jej spoločníkmi a konateľmi boli navrhovateľa 2 a 3, obchodné meno spoločnosti bolo 4.9.2016 zmenené na Dvectis CZ s. r. o., dôkaz M5 (položka spisu 6),

- nedatovaný výtlačok z www.yado.sk, na ktorom sú údaje o spoločnosti majiteľa, ktorá sa venuje odevnej výrobe a vyvinula aj vlastnú líniu zdravotníckych pomôcok známych pod registrovanou obchodnou značkou DYNASIT®, je tu zobrazená napadnutá ochranná známka, pod ktorou je nápis „Dynasit®“ v zelenej farbe a výtlačok z www.sk-nic.sk, podľa ktorej je držiteľom domény yado.sk majiteľ, dôkazy M6 a M7,

- nedatovaný výtlačok z www.dvectis.com, na ktorom je vyobrazené logo morského koníka spolu so slovom DVECTIS, fotografia podložky na sedenie s logom DVECTIS a morského koníka, dôkaz M8,

- uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zn. 10CbPv/12/2016-57 z 18.10.2016 s faktúrou z 3108.2016, ktorým súd na návrh majiteľa ako žalobcu nariadil neodkladné opatrenie voči žalovanému, spoločnosti Dvectis, ktorý je povinný zdržať sa výroby, ponúkania a predaja, vrátane ponúkania a predaja prostredníctvom internetu, uvádzania na trh alebo skladovania pre tieto účely, dovozu a vývozu

nafukovacích podložiek na sedenie, ktoré majú nasledujúci tvar: , a to na základe porušovania práv žalobcu, t. j. majiteľa, k zapísaným dizajnom Spoločenstva, dôkaz M9,

- prvá strana žaloby o určenie čiastočnej neplatnosti zmluvy podanej 26.9.2016 na Okresný súd Prievidza, žalobcom je spoločnosť Dvectis a žalovaným majiteľ, dôkaz M10,

- emailová komunikácia medzi Martinom Ž. a Martinom T., v kópii boli správy zasielané p. D. z 23.6.2016 až 27.6.2016 týkajúca sa vysporiadania záležitostí v rámci ukončenia spolupráce spoločnosti majiteľa a spoločnosti Dynasit CZ s. r. o., v ktorej zástupca majiteľa navrhol okrem iného aj prechod európskej OZ „Koník“ do vlastníctva majiteľa za cenu registračných poplatkov a za grafický návrh (cca 1500 eur), v odpovedi navrhovateľ 3 vyjadril prekvapenie nad tým, že majiteľ má zaregistrované logo v Slovenskej republike a vyjadril s tým jasný nesúhlas, dôkaz M11,

- uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zn. 62Cb/124/2016-38 z 26.9.2016 s opravným uznesením zn. 62Cb/124/2016-54 z 20.10.2016, v ktorom súd v právnej veci žalobcov Dvectis a Martin T. proti žalovanému majiteľovi a Ing. Martinovi Ž. nariadil neodkladné opatrenie tak, že žalovaní sú povinní zdržať sa prístupu do e-mailovej schránky martin.trencansky@dynasit.com, a info@dynasit.com, oboznámenia sa s ich obsahom, odpovedania na elektronickú komunikáciu akýmkoľvek spôsobom, súčasne sú povinní odstrániť článok s názvom „Dvectis neoprávnene kopíruje chránené vlastnosti zdravotníckych pomôcok Dynasit!“ z internetovej stránky www.dynasit.sk a majú sa zdržať šírenia právne nepodložených skutočností a informácií o činnostiach žalobcov a o ukončení vzájomnej spolupráce so žalobcom, dôkaz M12,

- uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zn. 4-Cob/319/2016-179 z 12.12.2016, ktorým súd uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zn. 62Cb/124/2016-38 z 26.09.2016 (dôkaz M12) spolu s opravným uznesením zmenil a zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, dôkaz M13,

- tlačivá návrhov na výmaz dizajnov spoločnosti č. 002371591-0001, 002371591-0002, č. 002371591-0003 majiteľa, podaných 17.10.2016 na EUIPO spoločnosťou Dvectis, dôkaz M14,

- uznesenie Vrchného súdu v Prahe zn. 3Cmo 241/2016-72 zo 7.2.2017, ktorým súd potvrdil uznesenie Mestského súdu v Prahe zn. 2Nc 1070/2016-33 z 12.9.2016 (dôkaz M3), dôkaz M14,

- uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zn. 41CoPv/10/2016-152 z 21.12.2016, ktorým súd potvrdil uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zn. 10CbPv/12/2016-57 z 18.10.2016 (dôkaz M9), dôkaz M15,

- kópia žaloby o ochranu pred porušovaním práv duševného vlastníctva žalobcov - navrhovateľov 1, 2, 3 a spoločnosti Dvectis proti majiteľovi a spoločnosti Tribeca Czech s. r. o. z 8.6.2017 (ako preukazuje dôkaz

č. 19 vo veci bolo rozhodnuté), majiteľ jej predložením chcel poukázať na to, že bola podaná v snahe poškodiť majiteľa a že navrhovatelia až v rámci tohto konania prvýkrát tvrdili, že majetkové práva k autorskému dielu logu morského koníka vykonáva navrhovateľ 1, dôkaz M16.

Po dôkladnom zhodnotení dôkazových materiálov predložených účastníkmi konania, a to jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že navrhovatelia 2 a 3 nadviazali v roku 2013 obchodnú spoluprácu s majiteľom, ktorej spoločníkom a konateľom bol Martin Ž. Spoločnosť majiteľa sa zaoberá činnosťou v oblasti dynamického sedenia a výrobou nafukovacích vankúšov na dynamické sedenie, ktoré boli ponúkané pod značkou „Dynasit“. Navrhovatelia 2 a 3 si 15.1.2014 založili českú obchodnú spoločnosť Dynasit CZ s. r. o., po zmene mena od 4.9.2016 Dvectis CZ s. r. o. Rokovania o spolupráci medzi majiteľom a navrhovateľmi vyústili 30.4.2014 do uzavretia zmluvy o výhradnom zastúpení a distribúcii (dôkaz č. 8) medzi majiteľom a spoločnosťou Dynasit CZ s. r. o. Z predložených dôkazov č. 4 a č. 5 ďalej vyplynulo, že navrhovateľ 2 už v máji 2013 vytvoril grafické vyobrazenie morského koníka, postupne ho až do júla 2013 upravoval, a to s pomocou a príspevom navrhovateľa 3, čo potvrdzuje predložená komunikácia medzi nimi z 29.5.2013 a 19.6.2013 (dôkaz č. 6 a 7). Vyplýva z nej, že na vytvorení grafického vyobrazenia morského koníka sa podieľal navrhovateľ 2, ktorý logo vytvoril, aj navrhovateľ 3, ktorý navrhoval úpravy loga a ktoré navrhovateľ 2 zrealizoval, pričom navrhovateľ 2 postupne ukladal verzie loga v aplikácii Dropbox (29.5.2013, 19.6.2013 a 25.7.2013). Ďalej bolo z predloženej pracovnej zmluvy (dôkaz č. 3) zistené, že navrhovateľ 2 bol od 2.1.2009 zamestnancom navrhovateľa 1 na pozícii fotograf a grafik, podľa ktorej, ak dôjde pri plnení jeho pracovných povinností k vytvoreniu diela, považuje sa toto dielo za zamestnanecké. Navrhovateľ 2 pritom vo vyjadrení vyhlásil, že šlo o zamestnanecké dielo a že ho vytvoril v rámci svojich pracovných povinností.

Z predložených emailových správ vyplýva, že navrhovateľ 2 komunikoval ohľadne tvorby loga aj s p. D. zo spoločnosti MLAD s. r. o., ktorý ako vyplynulo z vyjadrení majiteľa a poukazujú na to aj predložené mailové správy, úzko spolupracoval s majiteľom. Podľa predloženej emailovej komunikácie z 8.7.2013 a 9.7.2013 (dôkaz č. 9) medzi p. D. a navrhovateľom 2 možno usúdiť, že p. D. bol oboznámený s prípravou loga a jeho tvorbou, pretože uviedol, že chcú uzavrieť otázku loga a rozhodnúť sa, že ktoré, pričom požiadal navrhovateľa 2, aby mu poslal tie veci čo robil a prezentoval na stretnutí s tým, že skúsia na ten štýl aplikovať „to naše logo“. Ďalšia správa zo 17.7.2013 (dôkaz M4) od p. D. pre navrhovateľa 2 je formulovaná spôsobom, ktorý evokuje, že logo vytvoril navrhovateľ 2, pričom p. D. v množnom čísle vyslovil požiadavku, resp. prosbu, o nové logo na tlačové účely. Správa z 1.8.2013 (dôkaz č. 10) od p. D. je určená pre navrhovateľov 2 a 3 a aj pre zástupcu majiteľa p. Ž. a týka sa realizácie etikety, výšivky loga. Šlo o riešenie praktických otázok umiestnenia autorského diela na výrobky, pričom v správe je tiež riešená zmena loga, v súvislosti s čím p. D. navrhol prechodné obdobie, v ktorom bude používané nové aj staré logo. Z kontextu správy vyplýva, že nové logo budú používať na nových trhoch navrhovatelia ako nastávajúci obchodní partneri a p. D. s majiteľom ako obchodní partneri budú používať staré logo. Z predmetnej komunikácie teda vyplýva, že p. D., zrejme ako partner majiteľa, vedel o existencii autorského diela a mal ho od navrhovateľa 2 k dispozícii v júli 2013, súčasne v správe z 1.8.2013 navrhoval a dával pripomienky ohľadne realizácie umiestnenia loga na výrobkoch. Z predmetných správ však nevyplýva, že by p. D., a už vôbec nie majiteľ, prostredníctvom svojho zástupcu p. Ž., nejakým spôsobom zasahoval do tvorby diela - grafického znázornenia morského koníka, resp. že by stál za iniciovaním, či zadaním vytvorenia loga.

Majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že grafické znázornenie morského koníka bolo od počiatku obchodnej spolupráce p. Ž. a p. D., teda zástupcov majiteľa, vytvorené spoločne s navrhovateľmi 2 a 3, a vzniklo ako spoločné dielo, a to napriek tomu, že nedošlo priamo k podpísaniu písomnej zmluvy o rozsahu používania spoločného diela. Hoci majiteľ argumentoval, že dielo bolo vytvárané spoločne navrhovateľmi a zástupcami majiteľa a pod jeho vedením, čo by znamenalo, že práva k nemu vykonáva spoločnosť majiteľa ako osoba, ktorá viedla, usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela, predložené dôkazy túto skutočnosť nepreukazujú. Z dôkazov je zřejmé len to, že p. D. zo spoločnosti MLAD s. r. o., ktorého formálne nie je možné považovať za zástupcu majiteľa, hoci bol jeho obchodným partnerom, bol oboznámený s existenciou autorského diela správou z 9.7.2013, kedy mu autorské dielo zaslal navrhovateľ 2. Autorské dielo však bolo podľa predložených dôkazov (dôkaz č. 4 a 5) vytvorené v máji 2013, dokončené v júli 2013 a neexistuje dôkazom, že majiteľ proces vzniku diela inicioval, usmerňoval, či zabezpečoval. Na základe predložených dôkazov nemožno považovať za preukázané, že namietané autorské dielo vzniklo z podnetu majiteľa a nie je možné konštatovať, že vznikalo pod vedením zástupcu majiteľa, že majiteľ usmerňoval a zabezpečoval vytvorenie diela (napr. finančne, technicky). Pod pojmom spoločné dielo pritom možno rozumieť dielo pripravené fyzickou alebo právnickou osobou z príspevkov autorov participujúcich na tvorbe spoločného diela a základom pojmu spoločného diela je dôraz, ktorý sa kladie na osobu, ktorá

vyvinula iniciatívu s cieľom vytvoriť dielo s tým, že táto osoba určuje účel diela a vyberá, koordinuje a upravuje príspevky, ktoré ho tvoria. Pojmovými znakmi spoločného diela je jeho vytvorenie na podnet a pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby; podnetom sa v tomto prípade rozumie podnet právne relevantný, teda záväzný pre inú osobu a jeho uvádzanie na verejnosti pod menom takejto osoby. Žiadny dôkaz preukazujúci, že dielo vzniklo na podnet majiteľa však predložený nebol. Samotná skutočnosť, že navrhovatelia 2 a 3 začali obchodné rokovania s cieľom nadviazať spoluprácu s majiteľom a distribuovať jeho výrobky na nových trhoch, za situácie, keď predložená komunikácia medzi nimi z obdobia vzniku diela skôr poukazuje na to, že pôvodne mali v úmysle používať rôzne logá a dielo bolo bez pochyb vytvorené navrhovateľom 2 s prispomím navrhovateľa 3, nie je postačujúca na preukázanie, že autorské dielo vzniklo na podnet a pod vedením majiteľa. Aj keď majiteľ tvrdil, že uvedená situácia bola vysporiadaná podpísaním zmluvy o výhradnom zastúpení a distribúcii 30.4.2014 prostredníctvom spoločnosti Dynasit CZ s. r. o., ktorou podľa neho navrhovateľ 2 a 3 udelili majiteľovi všetky práva akejkoľvek povahy viažuce sa k výrobkom „Dynasit“ a za ktoré je podľa neho potrebné považovať aj majetkovú zložku práv k dielu, takáto skutočnosť z predmetnej zmluvy nevyplýva. Predovšetkým z už posúdených skutočností vyplynulo a je možné považovať za preukázané, že autormi diela sú navrhovateľ 2 a 3, majetkové práva k dielu vykonáva navrhovateľ 1 a navrhovateľ 3, pričom ani jedna z týchto osôb a subjektov neboli účastníkmi predmetnej zmluvy. Zmluvou, v ktorej vykonávatelia práv k autorskému dielu neboli účastníkmi, nemohli byť práva k autorskému dielu prevedené či postúpené na majiteľa, navyše zmluva sa týkala úpravy práv vo vzťahu k výrobkom Dynasit, nie k autorskému dielu, ktorým mali byť tieto výrobky označované.

Ako vyplýva z ďalších predložených dôkazov, medzi majiteľom a spoločnosťou Dynasit CZ s. r. o. prebiehala spolupráca až do 19.7.2016, kedy majiteľ odstúpil od zmluvy o zastúpení (M3). Podľa emailovej komunikácie z 23.6.2016 až 27.6.2016 (M11) medzi p. Ž. (konateľ majiteľa) a navrhovateľom 3, týkajúcej sa vzájomného vysporiadania a doriešenia spoločných záležitostí v rámci ukončenia spolupráce spoločnosti majiteľa a spoločnosti Dynasit CZ s. r. o. sa navrhovateľ 3 rozhorčil nad tým, že majiteľ má zaregistrované logo morského koníka na území Slovenskej republiky napriek tomu, že mu nepatrí, pretože autorom loga je Honza (pozn. Ján P.) a ani on ani navrhovateľ 3 nedali na to súhlas. Spomenul aj osobné stretnutie, na ktorom podľa navrhovateľa 3 majiteľ povedal, že nemusia mať logo koníka. V správe ďalej uviedol, že chce všetko čo vymyslel on alebo Honza. Predmetná komunikácia teda svedčí v prospech faktu, že navrhovatelia nevedeli o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z dôkazov tiež vyplynulo, že spoločnosť Dynasit CZ s. r. o. (neskôr Dvectis) si 2.5.2014 podala prihlášku obrazovej ochrannej známky EÚ č. 12840377, teda hneď po uzavretí zmluvy o výhradnom zastúpení. Navrhovatelia v tejto súvislosti uviedli, že spoločnosť Dvectis je majiteľom tejto ochrannej známky EÚ na základe nimi udeleného súhlasu s používaním a registráciou predmetného loga formou ochrannej známky.

Podľa predložených rozhodnutí slovenských aj českých súdov z obdobia od septembra 2016, t. j. po ukončení spolupráce medzi majiteľom so spoločnosťou Dvectis (predtým Dynasit CZ s. r. o.), je zrejmé, že medzi bývalými obchodnými partnermi vznikli nezhody, vyvolané predchádzajúcou spolupracou a s tým priamo súvisiacim používaním loga morského koníka, rovnakých výrobkov, pôsobením na rovnakom trhu po ukončení spolupráce už v pozícii konkurentov. Predmetné rozhodnutia súdov s výnimkou rozhodnutia Mestského súdu v Prahe predloženého ako dôkaz č. 19 a potvrdzujúceho rozhodnutia č. 23, však nemajú priamy súvis s otázkou oprávnenosti uplatnenia autorských práv k logu morského koníka navrhovateľmi, v zásade ide o spory súvisiace s uplatňovaním si práv z ochranných známok aj dizajnov. Možno pritom zdôrazniť, že predmetné spory prebiehali v období od roku 2016, čo je takmer tri roky po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a nemajú priamy súvis s predmetným konaním, ktorého predmetom je posúdenie naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.


Ako vyplynulo z rozhodnutia Mestského súdu v Prahe (dôkaz č. 19), súd v konaní uznal, že autorom grafického vyobrazenia morského koníka sú navrhovatelia 2 a 3 a za osoby oprávnené vykonávať majetkové práva k autorskému dielu označil navrhovateľa 1 a 3. Majiteľ poukázal na to, že predmetné rozhodnutie sa vzťahuje výlučne na územie Českej republiky a poukázal na odôvodnenie súdu na str. 14, kde podľa neho súd konštatuje, že používanie aj prihlásenie loga morského koníka majiteľom bolo oprávnené a so súhlasom navrhovateľov, ktorí boli s týmto postupom uzrozmiení. Vo vzťahu k predmetnému rozhodnutiu súdu je nutné upozorniť na to, že český súd rozhodoval o viacerých nárokoch žalobcov, a to o návrhu navrhovateľov 1, 2 a 3 z titulu ochrany práv k autorskému dielu - grafickému znázorneniu morského koníka aj o návrhu spoločnosti Dvectis, ktorá sa domáhala svojho nároku z titulu ochrany práv k ochrannej známke EÚ a z titulu ochrany proti nekalosúťažnému konaniu. Odôvodnenie rozhodnutia súdu na str. 14 sa týkalo len nároku spoločnosti Dvectis z titulu ochrany proti nekalosúťažnému konaniu, pričom súd sa v tejto časti rozhodnutia zaoberal nekalosúťažným konaním a zohľadnil pri rozhodovaní o nároku spoločnosti Dvectis zmluvu



o výhradnom zastúpení a distribúcii uzavretú 30.4.2014 medzi majiteľom a spoločnosťou Dvectis a ich predchádzajúcu spoluprácu. Nárok spoločnosti Dvectis súd zamietol, avšak nekonštatoval, že by majiteľ na základe uvedenej zmluvy získal práva na použitie autorského diela morského koníka od oprávnených osôb.


Z návrhu a predložených dôkazov ďalej vyplýva, že navrhovateľ ako čas, kedy bolo namietané autorské dielo - logo morského koníka vytvorené, uviedol máj až jún 2013. V súvislosti so skúmaním prvej podmienky úspešného domáhania sa vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu zásahu do skorších autorských práv je pri posudzovaní opodstatnenosti návrhu potrebné vychádzať z príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov účinného v čase predpokladaného vzniku namietaného autorského diela, t. j. v predmetnom prípade je relevantné znenie účinné od 1.12.2012 do 31.10.2013 (ďalej „autorský zákon“).

Pri skúmaní, či dielo, práva ku ktorému by mohli byť dotknuté, spĺňa pojmové znaky autorského diela, je nutné vychádzať z definície autorského diela uvedenej v autorskom zákone v príslušnom znení. Podľa § 7 ods. 1 písm. f) a i) autorského zákona účinného v čase vytvorenia diela je predmetom autorského práva literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia. Predmetom ochrany podľa autorského zákona je teda len dielo, ktoré okrem iných znakov napĺňa aj požiadavku určitej tvorivej úrovne, resp. tvorivej duševnej činnosti autora.

Autorské dielo podľa predložených dôkazov predstavuje nasledovné grafické znázornenie  (ďalej aj „namietané autorské dielo“). Je zrejme, že ide o grafické znázornenie, ktoré možno považovať za výsledok vynaloženia tvorivej duševnej činnosti fyzickej osoby, a teda je spôsobilým predmetom autorského práva. Na základe tohto možno prvú podmienku v zmysle ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach považovať za naplnenú.

Ďalej možno na základe zhodnotenia predložených dôkazov konštatovať, že podmienku vytvorenia diela pred dátumom prednosti napadnutej ochrannej známky, vyplývajúcu z ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach možno v predmetnom prípade uznať za splnenú. Farebné variácie loga morského koníka boli preukázateľne uložené v aplikácii dropbox 29.5.2013, 19.6.2013 a 25.7.2013, resp. variácie loga boli uložené aj v súbore v aplikácii Adobe Illustrator, ktorý bol vytvorený 28.5.2013. Z uvedeného vyplýva, že namietané autorské dielo bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom, ktorá bola podaná 28.10.2013.


Na základe predložených dôkazov možno považovať za preukázané, že namietané autorské dielo vytvoril navrhovateľ 2 spoločne s navrhovateľom 3, preto možno dospieť k záveru, že tieto dve osoby sú spoluautormi autorského diela morského koníka. Keďže bolo preukázané, že navrhovateľ 2 bol zamestnancom navrhovateľa 1 a súčasne vyhlásil, že namietané autorské dielo vytvoril v rámci svojich pracovných povinností, možno konštatovať, že navrhovateľ 1 a navrhovateľ 3 sú oprávnení na použitie tohto diela a možno ich považovať za osoby oprávnené vykonávať majetkové práva k dielu. Vzhľadom na uvedené sú teda navrhovatelia oprávnení na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

Napadnutá ochranná známka je tvorená obrazovým prvkom morského koníka  a bola podaná na úrad 28.10.2013, zapísaná do registra 15.5.2014, okrem iného aj pre rôzne nafukovacie matrace, nafukovacie podložky, sedacie nafukovacie vankúše, vzduchové vankúše. Bez samostatného porovnávania s namietaným autorským dielom je zrejme, že grafické vyobrazenie morského koníka, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku je zhodné s grafickým znázornením morského koníka namietaného autorského diela a napadnutá ochranná známka je vytvorená ako presná kópia autorského diela.

Hoci majiteľ tvrdil, že sa podieľal na tvorbe namietaného autorského diela, túto skutočnosť nepreukázal. Je nutné zdôrazniť, že zápisom ochrannej známky, ktorej súčasťou je namietané autorské dielo, sa v rámci chráneného označenia stalo predmetné autorské dielo vlastníctvom majiteľa so všetkými účinkami známkovo-právnej ochrany. Majiteľ s takýmto označením, a teda aj s autorským dielom, nakladá z titulu jeho vlastníka, čo znamená, že jeho oprávnenie nakladať s týmto autorským dielom je silnejšie ako oprávnenie nadobúdateľa licencie k takémuto dielu. Takáto situácia je však v predmetnom prípade v rozpore so zisteným skutkovým stavom, pretože v konaní nebolo preukázané, že by majiteľ mal oprávnenie disponovať právom k autorskému dielu vytvorenému navrhovateľmi 2 a 3 a ani nebol predložený dôkaz

o tom, že mu osoby oprávnené vykonávať majetkové práva dali súhlas na prihlásenie autorského diela ako ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásením si predmetného autorského diela ako ochrannej známky by práva navrhovateľov k ich autorskému dielu mohli byť jej použitím dotknuté, teda ďalšiu z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnenú.

Majiteľ poukázal v tejto súvislosti aj na to, že navrhovatelia dlhé obdobie tolerovali stav, že majiteľ používal logo morského koníka bez, ako uvádzajú, ich akéhokoľvek súhlasu, čo podľa neho poukazuje na ich špekulatívne správanie a zámery. Podľa vyjadrenia navrhovateľov je však pravdou to, že tento stav akceptovali v období spolupráce, pretože verili v spoločné doriešenie používania autorského diela, pričom však nikdy nedali majiteľovi súhlas na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky a majiteľ nepreukázal, že by týmto súhlasom disponoval a nepreukázal ani to, že by on bol osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k autorskému dielu. Aj keď predmetné logo zjavne vzniklo s cieľom označovania výrobkov majiteľa, v tomto prípade nebolo relevantnými dôkazmi preukázané, že by majiteľ inicioval či inak usmerňoval a zabezpečoval tvorbu autorského diela, naopak z komunikácie p. D. a navrhovateľa vyplynulo, že existovali dva rôzne varianty loga, pričom nové logo mali používať navrhovatelia na nových trhoch. Taktiež, čo sa týka tvrdenia majiteľa, že navrhovatelia až v rámci konania o žalobe (M16) prvýkrát tvrdili, že majetkové práva k autorskému dielu vykonáva navrhovateľ 1, navrhovatelia predmetnú skutočnosť preukázali (dôkaz č. 3) a právny zástupca navrhovateľov vysvetlil túto okolnosť tým, že navrhovateľ 2 neúmyselne poskytol zástupcovi nekompletné informácie v súvislosti s vytvorením diela, pretože si nebol vedomý ich právnej relevantnosti. S ohľadom na uvedené a najmä doložené dôkazy nie je dôvod v tejto veci spochybňovať konanie navrhovateľov, či spochybňovať dôveryhodnosť predložených dôkazov. K majiteľovmu argumentu, že navrhovatelia si od počiatku spolupráce pripravovali všetko preto, aby mohli napodobniť podnikateľský model majiteľa možno len znovu uviesť, že predmetom posúdenia je v danom prípade len naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia §7 písm. i) zákona o ochranných známkach, nie pohnútky či motív, ktoré viedli navrhovateľov k podaniu návrhu.

Po zhodnotení návrhu a predložených dôkazov možno konštatovať, že bola preukázaná existencia autorského diela, grafického loga , ktoré bolo vytvorené pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Súčasne bolo preukázané oprávnenie navrhovateľov 1 a 3 na uplatnenie majetkových práv k autorskému dielu, pričom pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s autorským dielom možno konštatovať, že toto autorské dielo je celé obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke, na základe čoho je nepochybné, že práva navrhovateľov k autorskému dielu by mohli byť jej použitím dotknuté.

Na základe komplexného posúdenia návrhu teda možno dospieť k záveru, že boli splnené všetky podmienky na uplatnenie práv k autorskému dielu pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, stanovené v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda



Doručiť:  
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.  
Slačska 1A  
831 02 Bratislava-Nové Mesto

FUTEJ & Partners, s.r.o.  
Radlinského 2  
811 09 Bratislava 1