

Banská Bystrica 10. 8. 2022
OZ 227485/II-60-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. júla 2019 navrhovateľom Dušanom G., Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 227485/I-32-2019 zo 17. júna 2019 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227485 „STARMANIA“ za neplatnú, majiteľa Igora Skovaya, Vajnorská 14, 831 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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 § 37 ods. 6 v nadväznosti na § 35 ods. 3 a § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 227485/I-32-2019 zo 17. júna 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 227485/I-32-2019 zo 17. júna 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietnutý návrh na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 227485 „STARMANIA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnil podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). V podanom návrhu, ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb, uviedol, že 31. augusta 2007 si podal prihlášku slovej ochrannej známky „STARMANIA“, č. spisu POZ 6017-2007, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známok pod č. 230660. Zároveň uviedol, že označenie „STARMANIA“ (ďalej „nezapísané označenie“) používal nepretržite od roku 2003, t. j. už pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Pod týmto označením niekoľko desaťročí vystupovalo hudobné zoskupenie na Slovensku i v Čechách. Pri obnove platnosti ochrannej známky č. 230660 navrhovateľ zistil, že v registri ochranných známok je zapísaná rovnaká slovná ochranná známka „STARMANIA“ pod č. 227485, pre iného majiteľa a pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol v plnom znení aj ustanovenie § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), pričom z ustanovenia § 5 ods. 1 uvedeného zákona tučným písmom zdôraznil písmeno l).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľ nepreukázal aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), teda nepreukázal, že by mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“ pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Po preskúmaní dokladov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach dospel prvostupňový orgán k

záveru, že tieto nepreukazujú prepojenie osoby navrhovateľa s označením „STARMANIA“ a rovnako nepreukazujú vzťah medzi nezapísaným označením a širokou verejnosťou. Uvedené vyplynulo z toho, že na základe predložených dôkazov je zrejmé, že verejnosť vníma pod nezapísaným označením zoskupenie hudobníkov, ktorí rovnakým dielom prispievajú k prezentácii umeleckého výkonu, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že osoba navrhovateľa nebola v predložených nahratých programoch nijakým spôsobom zvýrazňovaná či stavaná do popredia hudobnej skupiny. Zároveň prvostupňový orgán poznamenal, že predložené dôkazy sa vzťahujú na obdobie 14 mesiacov počas rokov 2003 až 2004, teda nezapísané označenie nebolo navrhovateľom používané dlhodobo a kontinuálne pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade prvostupňový orgán konštatoval, že nie je splnená jedna z podmienok obsiahnutá v ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ktoré musia byť splnené kumulatívne, splnenie ostatných podmienok tohto dôvodu nebolo posudzované, pretože by to nemalo vplyv na výsledok konania.

Čo sa týka navrhovateľom zvýrazneného ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), prvostupňový orgán zdôraznil, že predmetné ustanovenie navrhovateľ v podanom návrhu neodôvodnil a nepodložil žiadnymi dôkazmi, navyše ani po výzve úradu na upresnenie dôvodov na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú tento dôvod neuviedol.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím.

Za účelom preukázania kontinuálneho používania nezapísaného označenia a prepojenia navrhovateľa a jeho osobitného postavenia v rámci formácie STARMANIA navrhovateľ spolu s rozkladom predložil ďalšie dôkazy v podobe odkazov na významné hudobné vydavateľstvo Monitor EMI, ktoré už v roku 2004 (pred zápisom ochrannej známky č. 227485 do registra) vydalo skupine STARMANIA album. Podľa vyjadrení navrhovateľa pri dojednaní vydania albumu skupinu výhradne zastupoval, pričom uzatváral a podpisoval všetky potrebné zmluvy a dokumenty. V tejto súvislosti tiež poukázal na to, že na predloženej kópii obalu albumu je viditeľná zostava skupiny, teda aj jeho meno. Uvedené podľa navrhovateľa svedčí o prepojení jeho a skupiny STARMANIA, ako aj o jeho poprednom postavení v rámci skupiny.

Ďalšími dôkazmi preukazujúcimi dôvodnosť uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú sú podľa navrhovateľa spolu s rozkladom predložené čestné prehlásenia Juraja G. – bubeníka skupiny STARMANIA a Jána B. M., ktorý so skupinou pravidelne hrával a vystupoval na koncertoch. V tejto súvislosti poznamenal, že v skupine STARMANIA pravidelne vystupujú aj ďalšie známe osobnosti slovenského kultúrneho života ako Barbora B., Marcel B., Pavol N., čo potvrdzuje pravidelné vysielanie relácie „Neskoro večer: talkshow Petra Marcina“, ktorú vysiela RTVS. Široká spotrebiteľská verejnosť si nezapísané označenie „STARMANIA“ mohla spojiť s osobou navrhovateľa aj počas koncertov tohto zoskupenia s významnými členmi skupiny Elán – Václavom P. a Jánom B. V tejto súvislosti navrhovateľ uviedol odkaz na jedno z vystúpení z roku 2014 <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JM5QNe8Gsl4>.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ zastal názor, že spojenie jeho osoby so skupinou STARMANIA a jej vnímanie v očiach spotrebiteľskej verejnosti je nespochybniteľné, a to už od roku 2003. S ohľadom na uvedené požiadal o posúdenie rozkladu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 25. októbra 2019 uviedol, že zo strany navrhovateľa nedošlo k preukázaniu skutkových okolností, ktoré by preukazovali jeho tvrdenia uvedené v rozklade.

Podľa majiteľa navrhovateľ hodnoverným spôsobom nepreukázal svoje tvrdenia, že nezapísané označenie používal vo vzťahu k zhodným a podobným službám, pre aké je zapísaná napadnutá ochranná známka, a rovnako nepreukázal, že nezapísané označenie sa vzťahuje k jeho osobe.

Poukázal na skutočnosť, že rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené získanú intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú s odkazom na ustanovenie § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, majiteľ uviedol, že navrhovateľ musí preukázať, že návrh podal oprávnený subjekt, ktorý používal nezapísané označenie na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu už pred podaním prihlášky

ochrannej známky, že toto nezapísané označenie nadobudlo týmto používaním rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k spotrebiteľovi pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa. Ďalej musí preukázať, že nezapísané označenie nemá iba miestny dosah a nakoniec musí byť splnená i podmienka, že nezapísané označenie je zhodné alebo podobné s napadnutou ochrannou známkou, pričom nesplnenie čo i len jednej z uvedených podmienok má za následok zamietnutie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Nepreukázané tvrdenia ohľadom používania nezapísaného označenia zo strany navrhovateľa nemožno podľa majiteľa považovať za preukázané splnenie podmienok používania nezapísaného označenia, a tým ani nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre tovary navrhovateľa, ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné uplatnenie návrhu podaného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-321/06 z 24. marca 2009, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda vs. EUIPO, bod 37.

V súvislosti s poukazom navrhovateľa na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) majiteľ uviedol, že nie je jasné, čoho sa navrhovateľ domáha.

Záverom svojho vyjadrenia majiteľ poukázal tiež na konanie o námietkach podaných proti zápisu prihlášky napadnutej ochrannej známky do registra, konkrétne na rozhodnutie o rozklade zn. POZ 5301-2007 II/16-2010, v ktorom bolo konštatované, že podávateľ námietok (v predmetnom konaní navrhovateľ) v danom konaní neunesol dôkazné bremeno. V predmetnom rozhodnutí druhostupňový orgán uviedol, že v prípade, ak je označenie používané niekoľkými subjektmi, nemožno hovoriť o vžitosti tohto označenia pre jeden subjekt. Pod prihláseným označením vystupovalo v rozhodujúcom období pred podaním prihlášky ochrannej známky, proti zápisu ktorej smerovali podané námietky, súčasne viacej osôb tvoriacich dané umelecké zoskupenie. Skupina STARMANIA nemala pevnú organizačnú štruktúru a jej zloženie sa často menilo. Pre žiadneho z členov skupiny nemôže byť preto označenie „STARMANIA“ príznačné, a tak žiadnemu z nich nemožno priznať právo k nezapísanému označeniu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 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. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

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.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 na jednej strane.

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.

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 iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 227485 „*STARMANIA*“, majiteľa Igora Skovaya, Vajnorská 14, 831 04 Bratislava, bola s právom prednosti od 16. marca 2007 zapísaná do registra ochranných známk 15. apríla 2010 pre služby „*organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; reklama; televízne reklamy; obchodný manažment v oblasti umenia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov*“ v triede 35, „*osobná doprava, dovoz, doprava*“ v triede 39 a „*organizovanie živých vystúpení; rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava, pobavenie*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie naplnenia jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a to konkrétne, či navrhovateľovi v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu „*STARMANIA*“. Navrhovateľ tvrdil, že spojenie jeho osoby so skupinou *STARMANIA* a jeho popredné postavenie v rámci skupiny je nespochybniteľné, a to už od roku 2003. Navrhovateľ na preukázanie tejto skutočnosti v rámci rozkladu predložil nové dôkazy.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade vo všeobecnosti konštatuje, že pre jeho úspešné uplatnenie je nevyhnutné súčasné, kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok obsiahnutých v predmetnom ustanovení. Navrhovateľ musí v konaní preukázať, že mu pred podaním prihlášky napadnutej 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 preskúmanom prípade s osobou navrhovateľa. 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 dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia preukázať, že právo k nezapísanému označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky (t. j. v danom prípade pred 16. marcom 2007), 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 navrhovateľa. Ďalšou podmienkou pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia je zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb, čo vedie k pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením.

Navrhovateľ v rámci návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- potvrdenie o účinkovaní z 27. septembra 2017 (dôkaz č. 1),
- DVD nahrávky programu „humor.sk“ odvysielaného TV Markíza v roku 2004 (dôkaz č. 2),
- kópie fotografií z vystúpenia hudobného zoskupenia „STARMANIA“ v programe humor.sk (dôkaz č. 3),
- DVD nahrávku časti programu „humor.sk“ odvysielaného TV Markíza v roku 2004, kde ako hosť vystupoval navrhovateľ (dôkaz č. 4).

Navrhovateľ spolu s rozkladom predložil nasledujúce dôkazy:

- čestné prehlásenie Juraja G. (dôkaz č. 5),
- čestné prehlásenie Jána B. M. zo 17. júla 2019 (dôkaz č. 6),
- fotografie obalu CD „REVOLUTIONS“ a fotografia zadnej strany ďalšieho albumu (dôkaz č. 7),
- odkaz na webovú stránku <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JM5QNe8Gsl4> (dôkaz č. 8).

Dôkaz č. 1 predstavuje potvrdenie konateľa spoločnosti jožopročko, s. r. o. o účinkovaní skupiny STARMANIA, zastúpenej v zmluvnom vzťahu Dušanom G., t. j. navrhovateľom, v televíznej relácii Humor.sk v rokoch 2003 až 2004, v zložení Dušan G., Henrich M., Martin Š., Juraj G. a Martina O.

K dôkazu č. 2 možno uviesť, že tento predstavuje DVD nosič obsahujúci záznamy televíznych relácií humor.sk odvysielaných televíziou Markíza v roku 2004. V týchto reláciách účinkovala aj hudobná skupina STARMANIA, ktorú moderátor predstavil iba na základe jej názvu, pričom jednotliví členovia neboli bližšie spomínaní. Názov tejto skupiny bol uvedený aj v titulkoch medzi účinkujúcimi. Označenie „STARMANIA“ sa nachádzalo aj na hudobnom nástroji tejto skupiny.

Obsahom dôkazu č. 3 sú dve fotografie zachytávajúce zábavný program s názvom humor.sk. Na fotografiách možno vidieť hudobnú skupinu. Pod nimi je rukou dopísaný text „STARMANIA, rok 2003; Dušan G., gitara; Martin M., spev; Martina O., spev; Juraj G., bicie; Martin Š., klavír; Heno M., bass“. Na samotných fotografiách sa nenachádza žiadne označenie. Ďalšie dve fotografie zobrazujú záverečné titulky z relácie humor.sk, kde v rámci účinkujúcich bola uvedená aj hudobná skupina Starmánia, dátum výroby je rok 2004.

V prípade dôkazu č. 4 ide o DVD s nahratou časťou relácie humor.sk z roku 2004, v ktorej ako špeciálny hosť účinkoval navrhovateľ. Z rozhovoru moderátora Jozefa P. s navrhovateľom vyplynulo, že navrhovateľ je členom skupiny STARMANIA. Bol predstavený ako „duša“ tejto skupiny.

Dôkaz č. 5 predstavuje vyhlásenie Juraja G. o tom, že účinkoval v skupine STARMANIA v rokoch 2004 až 2008, pričom túto pri živých vystúpeniach, v televíznej relácii aj pri nahrávaní CD viedol navrhovateľ.

Obsahom dôkazu č. 6 je čestné vyhlásenie Jána B. M. zo 17. júla 2019, v ktorom uviedol, že v rokoch 2007 až 2011 účinkoval v skupine STARMANIA na pozvanie jej vedúceho Dušana G., pričom počas ich spolupráce sprevádzali napr. aj Luciu B. Ďalej vyhlásil, že označenie „STARMANIA“ je spojené s navrhovateľom, ktorý v roku 2003 založil túto skupinu a vymyslel jej názov.

Dôkaz č. 7 predstavuje fotografiu obalu CD s názvom „REVOLUTIONS“, na ktorom sú nahrané najväčšie slovenské a české hity skupiny STARMANIA v lete 2004 v štúdiu Ivory. Podľa predmetného obalu hudobné zoskupenie STARMANIA tvorili Martina O. (spev), Maťo M. (spev), Dušan G. (gitary), Juraj G. (spev, bicie, perkusie), Martin Š. (klávesy), Palo M. (bass), Miki M. (spev). Ako producent je na obale uvedený Dušan G. V rámci tohto dôkazu bola predložená aj ďalšia fotografia časti obalu ďalšieho albumu. Z tejto možno vyčítať, že išlo o album s najväčšími slovenskými a českými hitmi nahratými a naspievanými skupinou STARMANIA (v rovnakom zložení ako pri predchádzajúcom albumu, s výnimkou speváka Mikiho M.), v apríli 2004 v štúdiu Ivory, pričom aj v tomto prípade producentom bol Dušan G.

Dôkaz č. 8 podľa majiteľa predstavuje video z vystúpenia skupiny STARMANIA s členmi skupiny ELÁN, v roku 2014. Toto video nie je na majiteľom uvedenej webovej stránke prístupné a navyše by nepreukazovalo skutočnosť z relevantného obdobia, t. j. z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s uplatneným dôvodom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú orgán rozhodujúci o rozklade opätovne uvádza, že jednou z podmienok, splnenie ktorej je potrebné na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je, že navrhovateľ musí byť používateľom nezapísaného označenia (iného označenia používaného v obchodnom styku), ktoré v dôsledku jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo pre tovary a služby navrhovateľa rozlišovaciu spôsobilosť, a to pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, proti ktorej návrh smeruje. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky, pričom označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ako vyplýva z podaného návrhu, v preskúvanom prípade navrhovateľ jeho podanie odôvodnil tým, že mu patrí právo prednosti k označeniu „STARMANIA“.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania navrhovateľom predložených dôkazných materiálov má za preukázané, že slovenskej hudobnej skupine STARMANIA, ktorá vznikla pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, v roku 2004 hudobné vydavateľstvo Monitor EMI vydalo dva albumy. Z údajov na obaloch CD je zrejmé, že skupinu tvorilo šesť, resp. sedem členov, pričom navrhovateľ pôsobil v skupine ako gitarista. Zároveň bol aj producentom oboch albumov. Hudobná skupina STARMANIA účinkovala aj v televíznej relácii „humor.sk“ odvysielanej v rokoch 2003 až 2004 televíziou Markíza, pričom jej jednotliví členovia neboli osobitne predstavovaní s výnimkou jednej relácie, kde navrhovateľ vystupoval ako špeciálny hosť.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že označenie „STARMANIA“ bolo verejnosťou vnímané ako zoskupenie niekoľkých umelcov (hudobníkov a spevákov). I napriek tomu, že navrhovateľ bol producentom oboch albumov skupiny STARMANIA, ktorých fotografie v preskúvanom prípade boli predložené, a podľa vyjadrení umelcov, ktorí vystupovali v rámci formácie STARMANIA, navrhovateľ viedol túto skupinu, z tejto skutočnosti nie je možné odvodiť, že by verejnosť vnímala činnosť hudobnej skupiny práve prostredníctvom osoby navrhovateľa, resp. si spájala pomenovanie hudobnej skupiny len s jedným z jej členov, a to práve s navrhovateľom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že otázku získania rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia pre tovary a služby konkrétneho poskytovateľa je potrebné posudzovať vždy z pohľadu spotrebiteľa, resp. zákazníka týchto tovarov a služieb, pričom napr. návštevníci podujatí (koncertov) či diváci sledujúci zábavný program nepoznajú detailne vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny, kto je ich zástupcom, ani nemajú vedomosť o tom, kto v mene skupiny uzatváral zmluvy s organizátormi či producentmi podujatí či programov. Názov skupiny si spotrebiteľia spoja so všetkými členmi, ktorí svojou tvorbou prispeli k jej popularite a známosti a nie len s jedným jej členom.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade nebolo preukázané vytvorenie väzby medzi označením hudobnej skupiny pozostávajúcej z viacerých členov iba s navrhovateľom ako jedným z členov skupiny, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že by pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky mal právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“, čím nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Posudzovaním splnenia ostatných kumulatívnych podmienok uplatneného dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nie je dôvodné sa zaoberať, keďže, tak ako konštatoval aj prvostupňový orgán, toto by nemalo vplyv na výsledok konania.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. 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.

Mgr. Matúš Medvec MBA.
predseda úradu

Doručiť:

G. Dušan, Bratislava, Slovenská republika

Skovay Igor, Vajnorská 14, 831 04 Bratislava, Slovenská republika