



Banská Bystrica 21. 6. 2016
POZ 1409-2014 /P-4-2016/Lut.

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1409-2014 s názvom „Maša a Medved“ zo 6.8.2014 prihlasovateľa JOKO TN spol. s r. o., Velčice 532, 913 04 Chocholná – Velčice,

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) boli 4.3.2015 doručené pripomienky spoločnosťou Masha and the Bear Ltd., 9 Godovikova street, building 3, RU-129085 Moscow, Rusko a spoločnosťou Animaccord LTD, Nikou Georgiou 6, Block C, 7th Floor, Flat/Office 703, 1095 Nicosia, Cyprus, k prihláške ochrannej známky číslo spisu POZ 1409-2014 podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. l).

Podávatelia pripomienok v ich odôvodnení uviedli, že v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach nemožno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Uplatnený pripomienkový dôvod vysvetlili tým, že rozpor s dobrou vierou by mal byť konštatovaný vtedy, ak sa preukáže, že k rovnakému označeniu existovalo právo tretej osoby a prihlasovateľ vedel o tomto práve alebo na základe okolností zjavne musel byť oboznámený s takýmto právom v čase podania prihlášky ochrannej známky a jeho úmyslom bolo zneužitie už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti označenia, prípadne zneužitie situácie, že označenie, ku ktorému existovalo právo tretej osoby, nebolo prihlásené k známkovej ochrane alebo ide o inú snahu získať jednostrannú výhodu.

Podávatelia pripomienok v úvode skonštatovali, že sú majiteľmi starších ochranných známk zapísaných pre zhodné a podobné tovary a služby:

medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1167882 „MASHA AND THE BEAR“,
medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1178729 „MASHA ET MICHKA“,
medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1182350,
medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1184005,
medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1013990,
medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1018980, a
ochrannej kombinovanej známky Európskej únie č. 11787348 „Masha and The Bear“.



Prihlasovateľ si podal prihlášku ochrannej známky s kombinovaným označením

Podávateľia pripomienok zdôraznili, že sú vydavateľmi ruskej detskej kreslenej rozprávky „Maša a Medved“, ktorá bola prvýkrát odvysielaná a publikovaná v roku 2009. Jej autorom je Oleg K. a vydavateľmi a vykonávateľmi autorských práv k audiovizuálnemu dielu sú podávateľia pripomienok. Diely rozprávky „Maša a Medved“ boli postupne zverejňované od roku 2009 na internetovom portáli youtube a zatiaľ bolo odvysielaných 48 dielov rozprávky. Na podporu svojich tvrdení o známosti a popularnosti rozprávky „Maša a Medved“ podávateľia pripomienok doložili výsledky vyhľadávania rozprávky vo vyhľadávači „google.sk“, výpisy z oficiálnej stránky „mashabear.com“, výpisy z webového videokanálu youtube.com, linky na prvých desať dielov rozprávky „Maša a Medved“, ktoré boli odvysielané pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1409-2014.

Podávateľia pripomienok uviedli, že z uvedeného je zrejماً skutočnosť, že prihlasovateľ (konateľ spoločnosti je p. Konstantyn S.) nevytvoril zverejnené označenie nezávisle, ale pre svoje označenie použil známe, verejne používané a dostupné kombinované označenie „Maša a Medved“ patriace podávateľom pripomienok. Konstantyn S. si bol vedomý práv tretej osoby k označeniu a napriek tomu si v mene obchodnej spoločnosti JOKO TN, s.r.o. podal prihlášku ochrannej známky pre zhodné označenie a tovary, ako používajú podávateľia pripomienok.

Ďalej podávateľia pripomienok poukázali na to, že prihlasovateľ prevádzkuje internetový obchod so sortimentom produktov s motívom postavičiek z kresleného seriálu „Maša a Medved“. Zároveň upozornili, že prihlasovateľovi – obchodnej spoločnosti JOKO TN, s.r.o. a ani jej štatutárnemu zástupcovi Konstantyn S. neudelili súhlas na používanie prihláseného označenia.

Prihlasovateľ pred podaním prihlášky podľa podávateľov pripomienok jednoznačne vedel o práve tretej osoby k predmetnému označeniu a jeho úmyslom bolo zneužitie už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti a známosti označenia vo svoj prospech a jeho konanie je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku uvedenou v § 265 Obchodného zákonníka, ako aj v rozpore s § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, a preto tu ide o zjavné konanie v zlej viere.

Pripomienky podávateľia pripomienok ukončili tvrdením o tom, že prihlasovateľ, resp. p. Konstantyn S. napriek tomu, že poznal skutočnú situáciu, podaním prihlášky ochrannej známky postupoval nečestne a s nepoctivým úmyslom, akoby o danej situácii nevedel, a preto je odôvodnený záver, že napadnutá prihláška ochrannej známky POZ 1409-2014 nebola podaná v dobrej viere.

Listom z 10.4.2015 boli pripomienky v súlade s § 29 ods.2 zákona o ochranných známkach zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 17.12.2015, uviedol, že v podaní pripomienkovateľov chýbajú originály výpisov z obchodného registra z Ruska a Cyprusu. Zároveň skonštatoval, že v podaní nie sú overené splnomocnenia osobám, ktoré majú konať v mene pripomienkovateľov, a preto sa nedá na 100 percent tvrdiť, že ide o skutočných majiteľov obchodnej značky a o osoby, ktoré sú splnomocnené konať v ich mene.

Ďalej prihlasovateľ upozornil, že podávateľia pripomienok ako dôkazy predložili fotokópie internetových stránok, ktoré nie je možné považovať za hodnoverné dôkazy.

Podľa názoru prihlasovateľa neboli úradu predložené na porovnanie vzory sporných postavičiek a nebol predložený ani záver znaleckého skúmania, a preto prihlasovateľ skonštatoval, že podané pripomienky nespĺňajú náležitosti po formálnej ani po obsahovej stránke a požiadal o zamietnutie podaných pripomienok.

Úrad listom z 22.4.2016 zaslal prihlasovateľovi výsledok posúdenia pripomienok. Prihlasovateľ reagoval na posúdenie pripomienok listom, ktorý bol úradu doručený 13.6.2016 a ktorý obsahoval zhodné argumenty, aké boli uvedené v jeho vyjadrení zo 17.12.2015.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

Pripomienky boli podané podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach v spojení s § 5 ods. 1 písm. 1).

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Uplatnený dôvod podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. 1) zákona o ochranných známkach:

V zmysle § 5 ods. 1 písm. 1) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky. Podanie prihlášky v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochranných známk pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná. Neexistencia dobrej viery je teda subjektívny stav prihlasovateľa – úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania – ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade. Okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa určité označenie, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie zlej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci (rozsudok Súdneho dvora Európske únie z 27. júna 2013 vo veci C-320/12, bod 36).

V konaní bolo zistené, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1409-2014 je kombinované



označenie , prihlasované spoločnosťou JOKO TN spol. s r.o., Velčice 532, 913 04 Chocholná – Velčice, s právom prednosti od 6.8.2014, prihlasované pre tovary v triedach 14, 16, 18, 21, 24, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podávateľia pripomienok sú majiteľmi starších ochranných známk so skorším dátumom podania zapísaných pre tovary a služby v triedach 14, 16, 18, 21, 25 a 28, 29, 30, 32, 35 a 41, a to:

medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1167882 „MASHA AND THE BEAR“,
medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1178729 „MASHA ET MICHKA“,



medzinárodnej obrazovej ochrannnej známky č. 1182350



medzinárodnej obrazovej ochrannnej známky č. 1184005



medzinárodnej obrazovej ochrannnej známky č. 1013990



medzinárodnej obrazovej ochrannnej známky č. 1018980

kombinovanej ochrannnej známky Európskej únie č. 11787348 „Masha and The Bear“



Pri skúmaní existencie zlej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannnej známky je potrebné vziať do úvahy všetky subjektívne okolnosti na strane prihlasovateľa, ako aj všetky známe objektívne skutočnosti týkajúce sa podania predmetnej prihlášky ochrannnej známky, ktoré zlú vieru prihlasovateľa buď potvrdia alebo vyvrátia.

Pre konštatovanie zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannnej známky sú podstatné práve subjektívne pomery, ktoré sa viažu na rozumovú a vôľovú stránku osoby prihlasovateľa a ktoré spočívajú jednak v jeho vedomosti a informovanosti o určitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú označenia, práva ku ktorému patria inému subjektu, a jednak v úmysle založenom na špekulatívnych dôvodoch zneužitia týchto informácií. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t.j. vedomosť a úmysel, musia

byť prítomné súčasne. Pri právnických osobách, keďže tieto nemajú vôľu a vedomie, sa posudzuje subjektívna stránka osôb oprávnených konať v ich mene alebo ich majiteľov či iných fyzických osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na ich fungovaní a činnosti.

V posudzovanom prípade bolo potrebné v prvom rade zistiť, či prihlasovateľ mal alebo mohol mať v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 1409-2014 vedomosť o tom, že práva k zverejnenému označeniu patria tretej osobe, prípadne mohol byť informovaný o určitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú označenia, práva ku ktorému patria inému subjektu.

Z dokladov doložených podávateľmi pripomienok vyplynul okrem vlastníctva viacerých ochranných známk platných aj na území Slovenskej republiky so skorším právom prednosti, aj ten fakt, že od roku 2009 sa kreslená rozprávka „Maša a Medved“, ktorej hlavnými protagonistami sú postavičky jasne definované aj vo zverejnenom označení, vysiela na internetovom portáli „YouTube“, pričom bolo odvysielaných 48 častí. Vzhľadom na to, že ide o celosvetovo uznávaný a širokou verejnosťou využívaný portál na sledovanie hudby, videí či v predmetnom prípade rozprávok, úrad skonštatoval, že podávatelia pripomienok preukázali, že pred podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom, milióny divákov videlo jednotlivé časti rozprávky „Maša a Medved“ s typickými postavami, ktoré sú dominantnou súčasťou grafickej úpravy prihlasovaného označenia a ktoré sú aj jednotlivo chránené ako ochranné známky. Zároveň pripomienkovatelia preukázali, že audiovizuálne dielo „Maša a Medved“ je zapísané v Medzinárodnom zozname audiovizuálnych diel a jednotlivým epizodám boli od roku 2009 pridelované príslušné čísla ISAN.

Prihlasovateľ zverejneného označenia „Maša a Medved“ je zapísaný v obchodnom registri od 20.4.2013. Konateľom spoločnosti je p. K. Sushkov. Na internetovej stránke prihlasovateľa sa píše, že spoločnosť JOKO TN, spol. s r.o. *dováža detské plyšové bábiky – postavičky kresleného seriálu MAŠA a MEDVEĎ, ktoré vedia spievať a porozprávať pár viet z rozprávky...zároveň dovážame a distribuujeme aj iný tovar tejto obchodnej značky.*

Z konania prihlasovateľa vyplynulo, že minimálne musel mať vedomosť o existencii obľúbeného detského kresleného seriálu s typickými postavičkami, ktoré v rámci svojej obchodnej činnosti začal predávať, a napriek tomu si prihlásil kombinované označenie „Maša a Medved“, pričom postavičky z označenia svojím stvárnením výrazným spôsobom evokujú staršie ochranné známky a samotné postavy z jednotlivých epizód seriálu. Taktiež ich grafické vyhotovenie – medved' so zdvihnutou labou naznačujúcou mávanie a dievča v šatke – je takmer totožné so staršími ochrannými známkami. Nie je možné opomenúť ani fakt, že prihlasovateľ v označení využil aj zhodné mená hlavných postáv seriálu a staršej ochrannej známky, čo určite nemožno považovať za náhodné konanie. Tovary prihlasované pre zverejnené označenie sú navyše zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky, t. j. ich stret na trhu je pravdepodobný a reálny, ide o priamych obchodných konkurentov, čo zvyšuje možnosť poškodenia záujmov podávateľov pripomienok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 1409-2014 musel vedieť o existencii ochranných známk pripomienkovateľov a teda je dôvodné sa domnievať, že tiež vedel o obľúbenosti seriálu Maša a Medved', čo ho viedlo k rozhodnutiu predávať postavičky a iné predmety s námetom seriálu Maša a Medved' prostredníctvom obchodnej spoločnosti JOKO TN, spol. s r. o. od roku 2013 a následne k podaniu prihlášky ochrannej známky POZ 1409-2014.

Je potrebné uviesť, že prihlasovateľ začal v roku 2013 podnikat' s predajom hračiek a iných predmetov s motívmi zo seriálu Maša a Medved', avšak to mu nedávalo právo prihlásiť si na ochranu označenie v takej grafickej a farebnej úprave, ktoré svojím celkovým dojmom bezpochyby priamo pripomína označenia chránené a používané pripomienkovateľmi, a to pre tovary, ktoré sú zhodné a podobné s prihlasovanými tovarmi. Prihlasovateľ mal možnosť vybrať si na identifikáciu svojej činnosti také označenie, ktoré bude dostatočne odlišujúce a charakteristické len pre jeho spoločnosť, čo by bolo v súlade so zaužívanými zásadami etického správania alebo čestných obchodných a podnikateľských postupov pri podnikaní. Prihlasovateľ si však na ochranu prihlásil označenie, od ktorého sa dá oprávnené očakávať, že u spotrebiteľov bude vyvolávať dojem, že subjekt používajúci toto označenie je v nejakom spojení s podávateľmi pripomienok, čo by mu mohlo uľahčiť situáciu na trhu.

Možno teda uviesť, že úmyslom prihlasovateľa bolo zneužitie už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti staršieho označenia, tzn. že prihlasovateľ by mohol nečestne využívať práva starších ochranných známk, ktoré už na trhu vlastným pričinením ich majiteľov získali určitý stupeň právnej ochrany. Je potrebné uviesť,

že postavičky zo seriálu Maša a Medved', ktoré sú chránené staršími ochrannými známkami a ktoré sú aj dominantným motívom prihláseného označenia, sú vytvorené spôsobom, ktorý spotrebiteľ a ihneď upúta a ľahko si ich zapamätá jednak vďaka výrazným črtám tváre postáv a jednak grafickým spôsobom úpravy týchto postáv, ktorý navodzuje ich 3D úpravu, keďže samotný seriál je pripravovaný pomocou 3D grafiky.

Na základe uvedených skutočností možno považovať za preukázané, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a že prihlasovateľ chcel podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1409-2014 ťažiť už z existujúcich ochranných známk a z ich rozlišovacej spôsobilosti, a túto skutočnosť využiť vo svoj prospech.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k pripomienkam a k posúdeniu pripomienok úradom sa odvolával na to, že úrad neboli predložené vzory sporných postavičiek na porovnanie. K predmetnému tvrdeniu prihlasovateľa úrad považuje za potrebné uviesť, že označenia/ochranné známky sa porovnávajú v podobe, v akej boli prihlásené resp. zapísané do registra ochranných známk. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v prihláške ochrannej známky prihlasoval kombinované označenie a nie trojrozmerné označenie, úrad pri porovnávaní prihláseného kombinovaného označenia so staršími slovnými a obrazovými ochrannými známkami vychádza z relevantných údajov v prihláške ochrannej známky a z výpisov starších ochranných známk.

Úrad ďalej považoval za potrebné sa vyjadriť k opakovanému tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že v podaní pripomienok chýbajú originály výpisov z obchodných registrov z Ruska a Cyprusu, a to v tom zmysle, že v ustanovení § 3 vyhlášky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, sú stanovené všetky potrebné náležitosti kvalifikovaného podania pripomienok. Podané pripomienky spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky, a preto tvrdenie prihlasovateľa o formálnych nedostatkoch podania pripomienok je neopodstatnené. Úradu boli predložené originály plných mocí, z ktorých vyplýva, že podávateľia pripomienok splnomocňujú na konanie pred úradom kanceláriu ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.

K spochybneniu doložených dokladov podávateľmi pripomienok prihlasovateľom úrad opakovane uvádza, že internetové výpisy z registrov o existencii starších ochranných známk nemá dôvod spochybňovať, pretože ide o výpisy z medzinárodných úradných databáz, ktorých platnosť si v rámci konania úrad aktuálne skontroloval. Zároveň úrad poznamenáva, že nie je povinnosťou účastníka konania predložiť listinné dôkazy v origináli alebo v overenej kópii. Ak má úrad pochybnosti o pravosti listinných dôkazov predložených v neoverenej kópii, má právo vyzvať účastníka konania na ich predloženie v origináli, prípadne v overenej kópii.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu prihlášky zverejneného označenia úrad dospel k záveru, že pripomienky proti zápisu označenia „Maša a Medved'“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1409-2014, sú dôvodné a zverejnené označenie nespĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručit:

Konstantyn S.
Velčice 532
913 04 Chocholná -Velčice