



Banská Bystrica 15. 7. 2021
OZ 237847/I-33-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa WebStores, s. r. o., Francisciho 9, 811 08 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou KUTAN & PARTNERS s. r. o., Rajska 15/A, 811 08 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie ochrannej známky č. 237847 „PERINBABA“ majiteľa J&J Jakubisko Film Europe SR, s. r. o., Panenská 8, 811 03 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 237847 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 11.6.2020.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 21.1.2021 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 237847 „PERINBABA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 16, 21, 24, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v súlade s § 34 ods. 5 zákona o ochranných známkach požiadal, aby úrad v rozhodnutí o zrušení napadnutej ochrannej známky určil účinnosť zrušenia ochrannej známky od 11.6.2020, tzn. odo dňa predchádzajúceho dňu, kedy majiteľ podal návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky POZ 956-2018 za neplatnú. Navrhovateľ zdôraznil, že má na takomto určení skoršieho dňa účinnosti zrušenia napadnutej ochrannej známky nepochybne právny záujem, pretože bude priamo ovplyvnené jeho právne postavenie v sporovom konaní a odpadne jeden z dôvodov neplatnosti, ktorý si uplatnil majiteľ proti neskoršej ochrannej známke.

Navrhovateľ upozornil, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) citovaného zákona úrad zruší z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o zrušení, a ak jej majiteľ jej nepoužívanie náležite neodôvodní. Navrhovateľ uviedol, že rozhodné obdobie začalo plynúť nasledujúcim dňom po zápise napadnutej ochrannej známky, t. j. 14.8.2014 a uplynulo dňa 14.8.2019. Zároveň navrhovateľ podotkol, že návrh na zrušenie sa týka všetkých tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

Na úplný nedostatok skutočného používania napadnutej ochrannej známky podľa navrhovateľa poukazuje aj skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky, spoločnosť J&J Jakubisko Film Europe SR, s. r. o., v rokoch 2013 až 2019 nevykazovala v účtovníctve spoločnosti žiadne tržby.

Navrhovateľ v podanom návrhu na zrušenie ochrannej známky „PERINBABA“ uviedol, že je nutné zdôrazniť zásadný a právne relevantný rozdiel medzi používaním označenia „PERINBABA“ ako ochrannej známky na jednej strane a ako názvu filmu, resp. hlavnej postavy na strane druhej. Používanie označenia „PERINBABA“ ako názvu filmu alebo mena filmovej postavy totiž nie je používaním označenia ako ochrannej známky, t. j. v súlade s funkciami ochrannej známky, ale slúži len ako referencia na umelecký pôvod diela a nie obchodný pôvod. Navrhovateľ poukázal na obdobnú prax v Nemecku, Belgicku, ale aj v Spojených štátoch amerických, pričom zdôraznil, že v súlade s ich praxou názov autorského diela vo všeobecnosti len individualizuje obsah samotného autorského diela, ale nie jeho komerčný pôvod (Bundesgerichtshof: I ZR 181/02 – Das Telefon Sparbuch; I ZR 152/69, SZENE).

Navrhovateľ ďalej zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si pri podaní jej prihlášky cielene vybral tie tovary a služby, ktoré v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky už viac ako 5 rokov používal navrhovateľ, čo bolo verejne známe kvôli existencii eshopu navrhovateľa pod doménou perinbaba.sk.

V závere návrhu navrhovateľ skonštatoval, že zákon o ochranných známkach neposkytuje ochranu takým ochranným známkam, ktoré nie sú skutočne používané, resp. sú používané len formálne, bez reálneho budovania vzťahov so spotrebiteľskou verejnosťou, alebo sú používané nie v známkovom význame, t. j. bez naplnenia funkcie ochrannej známky.

Na základe všetkých uvedených skutočností navrhovateľ navrhol úradu zrušiť napadnutú ochrannú známku v celom rozsahu s účinkami od 11.6.2020.

Listom úradu z 10.2.2021 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.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky bola majiteľovi preukázateľne doručená 26.2.2021. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote do 17.4.2021 nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

Podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.

V konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 237847 „PERINBABA“ bolo zistené, že napadnutá slovná ochranná známka majiteľa J&J Jakubisko Film Europe SR, s. r. o., Panenská 8, 811 03 Bratislava s právom prednosti od 6.11.2013 bola 13.8.2014 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 16, 21, 24, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 21.1.2021. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa k návrhu na zrušenie nevyjadril, a tak skutkovému tvrdeniu navrhovateľa neoponoval a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná, platí v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky používaná počas piatich po sebe idúcich rokov. Preto možno konštatovať, že boli naplnené podmienky v zmysle citovaného ustanovenia zákona na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri.

K žiadosti navrhovateľa, aby úrad v zmysle ustanovenia § 34 ods. 5 zákona o ochranných známkach v rozhodnutí o zrušení napadnutej ochrannej známky určil účinnosť zrušenia ochrannej známky od 11.6.2020, tzn. odo dňa predchádzajúceho dňu, kedy majiteľ podal návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, čo odôvodnil to tým, že má na takomto určení skoršieho dňa účinnosti zrušenia napadnutej ochrannej známky právny záujem, pretože bude priamo ovplyvnené jeho právne postavenie v sporovom konaní a odpadne jeden z dôvodov neplatnosti, ktorý si uplatnil majiteľ proti neskoršej ochrannej známke (POZ 956-2018, navrhovateľ vystupuje v pozícii majiteľa napadnutej ochrannej známky).

V tejto súvislosti úrad poznamenáva, že pojem „právny záujem“ v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia nie je legislatívne bližšie vymedzený, a preto pri jeho uplatnení je úlohou úradu posúdiť, či sú v prejednávacom prípade dané také skutočnosti, ktoré takýto právny záujem dostatočne odôvodňujú. V predmetnom prípade navrhovateľ relevantným spôsobom osvedčil právny záujem na tom, aby úrad v rozhodnutí o zrušení napadnutej ochrannej známky určil, že zrušenie ochrannej známky je účinné od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal. Navrhovateľ ako deň účinnosti zrušenia ochrannej známky určil 11.6.2020, t. j. deň, ktorý predchádza dňu, kedy majiteľ napadnutej ochrannej známky, J&J Jakubisko Film Europe SR, s. r. o., v konaní o POZ 956-2018 podal návrh na vyhlásenie tejto ochrannej známky za neplatnú z dôvodu uplatnenia ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ - WebStores, s. r. o., v sporovom konaní o ochrannej známke POZ 956-2018, ako už bolo uvedené, je v pozícii majiteľa ochrannej známky. Práve určením skoršieho dňa účinnosti zrušenia ochrannej známky dôjde k ovplyvneniu právneho postavenia navrhovateľa v sporovom konaní o vyhlásení ochrannej známky POZ 956-2018 za neplatnú, kde navrhovateľ, WebStores, s. r. o., je v pozícii majiteľa.

Úrad ďalej považuje za potrebné uviesť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky bol správou úradu z 10.2.2021 upozornený, že navrhovateľ vo svojom podaní z 21.1.2020 uviedol aj skutočnosti preukazujúce jeho právny záujem na posunutí dátumu účinnosti zrušenia ochrannej známky. Úrad zároveň v správe upovedomil majiteľa, že vo veci podaného návrhu na zrušenie ochrannej známky bude rozhodované a vo veci bude vydané rozhodnutie, a to aj v prípade, že sa v stanovenej lehote k návrhu na zrušenie ochrannej známky nevyjadrí, t. j. úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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. Vladimír Harďoň
podpredseda

Doručiť:

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Svätoplukova 30
821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o.
Panenská 8
811 03 Bratislava 1

Na vedomie:

Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava 37