

Banská Bystrica 25.10.2023
POZ 1821-2022/N-102-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľov občianske združenie „Mici a Mňau“, Medvedovej 1551/34, 851 04 Bratislava (ďalej namietateľ 1), Mgr. Katarína H., 851 04 Bratislava (ďalej namietateľ 2), Daša S., 821 02 Bratislava (ďalej namietateľ 3), zastúpených v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej aj spolu ako namietatelia), proti zápisu slovného označenia „Mici a mňau škôlka“ do registra ochranných známkov, prihláseného 12.9.2022 prihlasovateľom IFC MEDIA, s. r. o., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1821-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26.10.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška slovnej ochrannej známky „Mici a mňau škôlka“, číslo spisu POZ 1821-2022, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Mici a mňau škôlka“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1821-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 26.1.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. f) a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

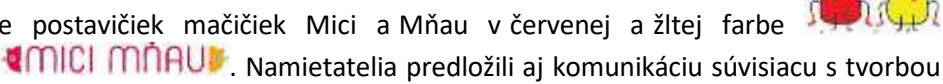
Namietatelia uviedli, že sú používateľmi nezapísaného označenia „Mici a Mňau“ od roku 2015, pričom používanie tohto označenia je kontinuálne a intenzívne na území celej Slovenskej republiky. S nápadom vytvoriť dve postavičky mačičiek pomenovaných „Mici a Mňau“ prišiel namietateľ 2. Zámerom bolo, aby mačičky stvárnené namietateľom 2 a namietateľom 3 vystupovali v dramaticko-hudobnom formáte nesúcom ich mená, čím vznikol projekt „Mici a Mňau“, ktorý ponúka divadelné vystúpenia, workshopy a koncerty s edukačným zameraním a určením najmä pre detského diváka. V roku 2015 založili namietateľ 2 a namietateľ 3 občianske združenie „Mici a Mňau“, teda namietateľa 1, a toto združenie ich zastupuje vo vzťahu k tretím osobám a vykonáva v mene namietateľa 2 a 3 majetkové práva k autorským dielam, ktoré namietateľ 2 a 3 spolu tvoria.

Namietateľ 2 zakúpil doménu www.miciamnau.sk, ktorú v súčasnosti spravuje a drží namietateľ 1. Namietatelia zároveň propagujú a ponúkajú svoje aktivity aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram aj na YouTube kanáli. Namietatelia týmto spôsobom zverejňujú svoje divadelné predstavenia, videoklipy a pesničky od roku 2018, pričom medzi zverejnenými sú aj *Detské pesničky od Mici a Mňau: škôlka*.

Namietateľ 2 a 3 pôsobia ako výkonné umelkyne – autorky scenárov, hudby, textu, kostýmov a rekvizít, umeleckého stvárnenia a prednesu. V súvislosti s množstvom odohraných predstavení namietatelia predložili

rad dôkazných prostriedkov, ako sú pozvánky, faktúry, letáky a pod. Namietatelia konštatovali, že z dôkazov vyplýva ich účasť na festivaloch, koncertoch a workshopoch, vydanie CD a uskutočnenie mnohých vystúpení priamo v škôlkach a školách.

Namietatelia ďalej poukázali na to, že popri tvorbe dramaticko-hudobných predstavení sa kreaovalo aj

vizuálne a grafické stvárnenie postavičiek mačičiek Mici a Mňau v červenej a žltej farbe a nasledovného vyobrazenia . Namietatelia predložili aj komunikáciu súvisiacu s tvorbou loga.

Namietatelia zdôraznili, že okrem už uvedených videoklipov na YouTube kanáli, nahrali namietateľ 2 a 3 aj pilotné diely projektu „Mici a Mňau v škôlke“, ktorý vznikol v roku 2019, s témami dopravné prostriedky, vesmír a safari. K uvedenému namietatelia doplnili, že videá boli nahraté v materskej škole s deťmi so súhlasom ich rodičov a z dôvodu ochrany súkromia detí, boli tieto videá sprístupnené len vybranému okruhu ľudí (najmä rodičom z materskej školy). Napriek tomu, že tieto diela neboli sprístupnené širokej verejnosti, namietatelia považujú za preukázané, že zverejnené označenie zasahuje do autorského diela namietateľov.

Namietatelia tiež uviedli, že vydali dve hudobné CD (Mici a Mňau Sestričky a Mici a Mňau Škôlkarov kalendár), ktoré sú ponúkané prostredníctvom najväčších slovenských kníhkupectiev – Martinus a Panta Rhei, prostredníctvom distribútora Spinaker a pesničky sú hrané aj prostredníctvom platformy Spotify. Namietatelia predložili aj doklady na preukázanie ich vystúpení v Košiciach, Plaveckom Štvrtku, vo Zvolene a pod.

V ďalšej časti odôvodnenia podaných námietok namietatelia poukázali na ich vystúpenia v rôznych médiách a tiež na spoluprácu s inými subjektmi. Namietatelia zdôraznili, že boli súčasťou veľkej reklamnej akcie Kaufland s celoslovenskou pôsobnosťou, počas ktorej bolo možné v predajniach potravinového reťazca Kaufland na celom Slovensku zakúpiť ich CD.

Namietatelia sa venovali porovnaniu ich nezapísaného označenia so zverejneným označením a zdôraznili, že celé nezapísané označenie je obsiahnuté vo zverejnenom označení. Pri posúdení zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb namietatelia konštatovali, že niektoré prihlásené tovary v triede 9, 16 a služby v triede 35, 38, 41, 42 a 45 sú zhodné s tovarmi a službami, pre ktoré je nezapísané označenie namietateľov používané. Ostatné prihlásené tovary a služby vyhodnotili namietatelia ako podobné. Namietatelia konštatovali pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia a nezapísaného označenia.

V súvislosti s dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietatelia uviedli, že prihlasovateľ je spoločnosťou poskytujúcou služby pre programy platenej televízie vrátane ich predaja a marketingu. Prihlasovateľ distribuuje dokumentárny, športový a detský obsah a do jeho portfólia patrí aj televízia RIK zameraná na detského diváka. V marci 2021 bol namietateľ 1 kontaktovaný zamestnankyňou spoločnosti prihlasovateľa s ponukou spolupráce s televíziou RIK, ktorá poskytuje tituly zamerané na deti do osem rokov. Namietatelia zaslali 22.3.2021 prihlasovateľovi videoklipy zverejnené na YouTube. Následne v apríli 2021 prebehla komunikácia medzi namietateľmi a prihlasovateľom o možnostiach natočenia videí vzdelávacieho charakteru pre deti do sedem rokov, pričom namietatelia mali zaslať návrhy na obsah videí, minútáž a počet videí. Namietatelia s prihlasovateľom uzavreli zmluvu, rozvinula sa spolupráca, ktorá bola ukončená v apríli 2022, pretože prihlasovateľ nemal záujem na tvorbe nových videí s namietateľmi. Počas spolupráce namietatelia zaslali prihlasovateľovi aj nové návrhy pozadí na program „Mici a Mňau škôlka“. Po ukončení spolupráce, koncom októbra 2022 (po zverejnení zverejneného označenia vo vestníku) sa namietatelia dozvedeli, že prihlasovateľ si bez ich súhlasu a vedomia prihlásil slovnú ochrannú známku pre projekt „Mici a Mňau škôlka“, čím zasahuje do ich výlučných práv ako autorov k dielu a projektu a zároveň aj k skoršiemu nezapísanému označeniu, ktoré roky budovali.

Konanie prihlasovateľa je podľa namietateľov očividne nečestné, pretože ani uzatvorená zmluva medzi oboma stranami a ani žiadna iná vzájomná komunikácia neoprávňovala prihlasovateľa, aby si bez vedomia namietateľov podal prihlášku zverejneného označenia.

Z konania prihlasovateľa namietateľa vyvodili jeho úmysel ťažiť z nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti označenia „Mici a Mňau“, resp. „Mici a Mňau škôlka“, čo potvrdzujú aj ďalšie skutočnosti, a to, že k podaniu prihlášky zverejneného označenia došlo po ukončení spolupráce s namietateľmi a sledovanie zámeru prihlasovateľa obísť namietateľov ako pôvodných nositeľov práv k označeniu a získať tak prostredníctvom ochrannej známky výlučný monopol, ktorý by sťažil namietateľom ďalšie pôsobenie na trhu vrátane potenciálneho rozširovania projektu na našom území, ale aj v zahraničí.

Namietatelia poukázali aj na podanie ďalšej prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom na označenie používané iným subjektom, tiež po ukončení krátkej spolupráce a za podobných okolností, ako v predmetnom prípade.

Namietatelia zhrnuli odôvodnenie uplatneného ustanovenia tým, že medzi prihlasovateľom a namietateľmi bola uzatvorená obchodná spolupráca, ktorej výsledkom bolo natočenie niekoľkých videí pre projekt „Mici a Mňau škôlka“, avšak bez dojednania možnosti prihlásiť si označenie „Mici a Mňau“, prípadne „Mici a Mňau škôlka“ na zápis do registra ochranných známok. Prihlasovateľ tak urobil po skončení spolupráce a so zámerom zabrániť namietateľom v ďalšom rozvíjaní tohto projektu. Prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že pred podaním jeho prihlášky vytvorili a používali namietatelia 2 a 3 takéto označenie intenzívne posledných osem rokov. Prihlasovateľ vedel o mačičkách „Mici a Mňau“ a ponúkol im spoluprácu, ktorá sa aj uskutočnila. Namietatelia konštatovali, že podanie prihlášky zverejneného označenia možno považovať za nečestné a nekalé, čím možno dôvodne predpokladať zlú vieru prihlasovateľa v čase podania prihlášky. Na nečestný úmysel prihlasovateľa poukazuje podľa namietateľov aj skutočnosť, že namietateľ 1 prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyzval prihlasovateľa koncom roka 2022 na späťvzatie alebo prevod prihlášky zverejneného označenia, ale prihlasovateľ neprejavil záujem.

Podanie prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom nebolo podľa namietateľov náhodné a v závere odôvodnenia podaných námietok požiadali úrad, aby prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu zo 17.2.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 18.4.2023 uviedol, že označenie namietateľov „Mici a Mňau“ nemožno považovať za nezapísané označenie, pretože 8.12.2022 podal namietateľ 1 prihlášku slovej ochrannej známky „Mici a Mňau“ na zápis do registra ochranných známok pre tovary a služby v triedach 9, 25 a 41, číslo spisu POZ 2360-2022. Prihlasovateľ v tejto súvislosti ďalej uviedol, že ak by úrad považoval označenie namietateľov za nezapísané označenie, to nespĺňa podmienky podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, pretože napr. na sociálnej sieti Instagram majú 456 sledovateľov s počtom príspevkov 470, na sociálnej sieti Facebook 1 100 sledovateľov a na Spotify majú 48 poslucháčov mesačne. Prihlasovateľ uviedol na porovnanie počtu aj sledovateľov iných subjektov tvoriacich tiež pre deti, a tieto počty sú vyjadrené na Instagrame aj Facebooku v tisícoch a rovnako tak počty poslucháčov iných subjektov prekračujú dvadsaťtisíc. Prihlasovateľ v súvislosti s CD, ktoré namietatelia vydali, uviedol, že v sklade internetového kníhkupectva Panta Rhei sú obe CD dostupné po jednom kuse.

Prihlasovateľ poukázal na štatistické údaje vyjadrujúce počet detí vo veku 3 – 6 rokov (ktorým sú vystúpenia namietateľov určené), pričom v rokoch 2015 – 2019 to bolo okolo 227 000 detí s prognózou vývoja do roku 2022 až do 237 000 detí a pri predpoklade, že každé dieťa má dvoch rodičov, tak cieľová skupina sa zvyšuje na viac ako 650 000 ľudí, keďže deti predškolského veku nemôžu byť vzhľadom na vek považované bez rodičov za cieľovú skupinu. Počty sledovateľov na sociálnych sieťach sú podľa prihlasovateľa relevantné, ale ani ostatné predstavenia, festivaly, autogramiády, koncerty, na ktoré namietatelia poukázali, nemajú iný než lokálny rozsah, a to nielen z geografického hľadiska, ale aj z hospodárskeho hľadiska. Prihlasovateľ uviedol, že nespochybňuje používanie označenia „Mici a Mňau“ určitej kvality a intenzity, ale za nevyhnutné považoval preukázanie na istej kvantitatívnej úrovni, čo namietatelia nepreukázali vzhľadom na obrovský nepomer medzi verejnosťou, ktorá by mohla byť označením „Mici a Mňau“ oslovená (viac ako 650 000 ľudí) a verejnosťou, ktorá reálne týmto označením oslovená bola (niekoľko stoviek, možno niekoľko tisíc ľudí).

Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že označenie „Mici a Mňau“ má len miestny dosah. Prihlasovateľ sa venoval aj porovnaniu zverejneného označenia s označeniami namietateľov a uviedol, že namietatelia porovnávali len slovné označenie „Mici a Mňau“, pričom z ich podania vyplýva, že používali predovšetkým obrazové označenia – logá so stvárnenými mačičkami, a tie sú podľa prihlasovateľa na základe vizuálneho, fonetického a sémantického porovnania so zverejneným označením nepodobné.

K porovnaniu tovarov a služieb namietateľmi prihlasovateľ uviedol, že sa môže týkať len tovarov a služieb v triedach 9 a 41, pre ktoré požaduje zápis prihlasovateľ a pre ktoré používali označenie „Mici a Mňau“ namietatelia, a tie sú podľa prihlasovateľa vo veľkej miere odlišné.

Prihlasovateľ zhrnul vyjadrenie k námietkam založeným na ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach do konštatovania, že podané námietky pôsobia zmätočne vo vzťahu k nezapísanému označeniu, pretože namietatelia uvádzajú logo 1 a logo 2, ktoré sú príznačné pre namietateľov v obchodnom styku, a ďalej už porovnávajú zverejnené označenie so slovným označením „Mici a Mňau“, ktoré je však v skutočnosti už zverejneným označením namietateľa 1. Namietatelia podľa názoru prihlasovateľa nepreukázali dostatočne splnenie podmienky pravdepodobnosti zámeny, ani pravdepodobnosti asociácie medzi porovnávanými označeniami, preto konštatoval, že pravdepodobnosť zámeny aj asociácie je nepravdepodobná a namietatelia nenaplnili skutkovú podstatu námietkového dôvodu uvedeného v § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

K námietkam založeným na ustanovení § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že je slovenskou obchodnou spoločnosťou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od svojho vzniku v roku 2009 a je jednou z hlavných komerčných zábavných a mediálnych spoločností na Slovensku, pričom jej činnosťou je zábavná produkcia, distribúcia, výroba obsahu, televíznych programov a dabingu. Jedným z televíznych kanálov prevádzkovaných prihlasovateľom je TV RIK, určený pre deti aj ich rodičov, ktorý okrem zábavy prináša kreatívnu tvorbu a vzdelanie, rozvíja fantáziu a tvorivosť. Prihlasovateľ poukázal na zmluvu uzavretú s namietateľom 1, ktorý zastupoval namietateľa 2, a zmluvu uzavretú s namietateľom 1, ktorý zastupoval namietateľa 3. Obe boli uzatvorené na dobu od 1.5.2021 do 30.4.2022 a ich predmetom bolo zabezpečenie podania a použitia umeleckých výkonov výkonného umelca (namietateľa 2 a namietateľa 3) ako rozprávača alebo herca pri príprave projektu s pracovným názvom „Mici a Mňau škôlka“. Kópie uvedených zmlúv prihlasovateľ predložil spolu s vyjadrením k námietkam.

Prihlasovateľ zdôraznil, že názov projektu „Mici a Mňau škôlka“ bol vytvorený zamestnankyňou prihlasovateľa a nie namietateľmi. Prihlasovateľ prenajal štúdio na natáčanie videí s namietateľmi a uhradil všetky poplatky s tým súvisiace. Prihlasovateľ poskytol namietateľom mediálny priestor na ich zviditeľnenie sa. Prihlasovateľ poukázal na to, že namietatelia udelili v čl. II bod 3 uzavretých zmlúv prihlasovateľovi výhradný, časovo a územne neobmedzený súhlas na každé použitie umeleckých výkonov, činností, prejavov a podobizne výkonného umelca, vytvorených, poskytnutých alebo zaznamenaných v súvislosti s plnením zmlúv.

Prihlasovateľ sa vyjadril aj k tvrdeniu namietateľov, že zverejnené označenie možno považovať za tzv. špekulatívnu známku. Prihlasovateľ konštatoval, že prihlášku zverejneného označenia podal s úmyslom používať toto označenie v obchodnom styku v súvislosti s vysielaním vzdelávacieho programu pre deti predškolského veku. Jednotlivé epizódy tohto programu boli vytvorené namietateľmi pre prihlasovateľa na základe objednávky a platnej zmluvy. Nejde o produkt namietateľov, ktorý by bol nimi vytvorený v ich réžii a až následne ponúknutý prihlasovateľovi. Označenie „Mici a Mňau škôlka“ nie je označením, ktoré by nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre namietateľov, naopak, namietatelia do začiatku spolupráce s prihlasovateľom nikde nepôsobili pod takýmto označením, namietatelia tak nie sú podľa názoru prihlasovateľa nositeľmi práv k označeniu „Mici a Mňau škôlka“. Prihlasovateľ uviedol, že podaním prihlášky zverejneného označenia sledoval jediný zámer, a to chrániť svoje práva v súvislosti s týmto označením, pod ktorým vysiela rovnomerný program na televíznom kanáli, ktorý prevádzkuje. Žiaden iný zámer prihlasovateľ podaním prihlášky zverejneného označenia nesledoval.

Prihlasovateľ odmietol osočovanie, že chcel sťažiť namietateľom ďalšie pôsobenie na trhu a ďalšie budovanie známosti označenia „Mici a Mňau“. Tvrdenia namietateľov sú podľa prihlasovateľa nepodložené.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že sa zúčastnil na rokovaní s právnym zástupcom namietateľov, ale k vzájomnému konsenzu nedošlo. Prihlasovateľ rovnako tak odmietol aj poukazovanie namietateľov na úmyselné konanie prihlasovateľa súvisiace s podaním prihlášky zverejneného označenia po ukončení zmluvného vzťahu namietateľov a prihlasovateľa. Uvedené považoval prihlasovateľ za nepodložené.

Samotná vedomosť o existencii práva k nezapísanému označeniu sama osebe nie je podľa prihlasovateľa dostatočným dôvodom na zamietnutie prihlášky z dôvodu nedostatku dobrej viery. Prihlasovateľ zdôraznil, že prihlášku zverejneného označenia podal v dobrej viere, zverejnené označenie je označením, ktoré nadobudlo príznačnosť pre osobu prihlasovateľa a má rozlišovaciu spôsobilosť na celom území Slovenskej republiky, pričom nezasahuje do zákonom chránených práv namietateľov. Namietatelia tak nenaplnili skutkovú podstatu námietkového dôvodu uvedeného v § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia navrhol, aby úrad podané námietky v celom rozsahu zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

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.

Predmetné námietky sú založené na ustanovení § 7 písm. f) a písm. j) zákona o ochranných známkach. Úrad najskôr preskúma naplnenie zákonných podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. j) tohto zákona.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovného zverejneného označenia „Mici a mňau škôlka“, číslo spisu POZ 1821-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.9.2022 prihlasovateľom IFC MEDIA, s. r. o., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 26.10.2022 pre tovary a služby:

v triede 9 – „*audiovizuálne prijímače; audiovizuálne kompaktné disky; diapozitívy (fotografia); diapojektory; magnetické disky; optické kompaktné disky; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; kreslené filmy; gramofóny; magnetofóny; magnetické nosiče údajov; magnetické pásky; optické disky; optické nosiče údajov; pásky na záznam zvuku; počítače; nahraté počítačové programy; počítačový hardvér; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; premietacie prístroje; pružné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné); videokazety; videopásky; videokamery; vysielacie (telekomunikácie); vysielacie elektronických signálov; televízne prijímače; nosiče zvukových nahrávok; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače*“;

v triede 16 – „*albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá (formuláre); tlačoviny; letáky; prospekty*“;

v triede 35 – „*reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných materiálov; spracovanie textov; televízna reklama; vydávanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“;

v triede 38 – „*prenos signálu prostredníctvom satelitu; vysielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na*

diskusiu na internete; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos digitálnych súborov; poskytovanie diskusných fór online; rádiová komunikácia“;



v triede 41 – „elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov (nie reklamných); nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; zábava; rozhlasová zábava“;

v triede 42 – „tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; hostovanie na webových stránkach; poradenstvo pri tvorbe webových stránok“;

v triede 45 – „online služby sociálnych sietí“.

Namietatelia v podaných námietkach poukázali na to, že označenie „Mici a Mňau“ používajú od roku 2015. Namietateľ 2 a namietateľ 3 vystupujú v dramaticko-hudobnom formáte, určenom pre detského diváka. V roku 2015 založili namietateľ 2 a namietateľ 3 občianske združenie „Mici a Mňau“, teda namietateľa 1.

Popri tvorbe dramaticko-hudobných predstavení vzniklo aj grafické stvárnenie postavičiek mačičiek Mici

a Mňau  a vyobrazenie .

Zamestnankyňa spoločnosti prihlasovateľa kontaktovala namietateľa 1 v marci 2021 s ponukou spolupráce s televíziou RIK. Namietatelia s prihlasovateľom uzavreli zmluvu a rozvinula sa vzájomná spolupráca, ktorá bola ukončená v apríli 2022, po vypršaní platnosti uzavretej zmluvy. Počas spolupráce namietatelia zaslali prihlasovateľovi aj nové návrhy pozadí na program „Mici a Mňau škôlka“. Po ukončení spolupráce, koncom októbra 2022, sa namietatelia dozvedeli, že prihlasovateľ si bez ich súhlasu a vedomia prihlásil slovnú ochrannú známku „Mici a mňau škôlka“, čím zasahuje do ich práv.

V súvislosti s argumentmi namietateľov je nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedú a preukážu namietateľa. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľov.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľov. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľov.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky, v predmetnom prípade je relevantným dátumom 12.9.2022. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.



Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia




prihláseného na zápis do registra ochranných známkov, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľov skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňovalo. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známkov a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známkov utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejavovať naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známost (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

V súvislosti s uplatneným ustanovením zákona o ochranných známkach je potrebné, aby namietatelia úradu uviedli skutočnosti a svoje tvrdenia podložili dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere.

Namietatelia doplnili odôvodnenie podaných námietok nasledujúcimi dôkazmi:

- kópia listu Ministerstva vnútra SR zo dňa 18.11.2015, ktorým bolo zaslané vyhotovenie stanov občianskeho združenia s názvom občianske združenie „Mici a Mňau“ s vyznačeným dňom registrácie a informáciou o tom, že občianskemu združenie bolo pridelené IČO;
- kópia listu Daňového úradu Bratislava zo 14.12.2015 obsahujúceho pridelené DIČ;
- kópia faktúry za doménu miciamnau.sk pre namietateľa 2, vyhotovená 23.10.2015;
- kópia faktúry za doménu pre občianske združenie, vyhotovená 14.10.2019;
- výtlačok facebookového profilu označeného „Mici a Mňau“ s ponukou zimných predstavení pre materské školy, obsiahnuté je aj označenie  , 1 tis. ľuďom sa profil páči a má 1,1 tis. sledovateľov, obsiahnutý je odkaz na mailovú adresu aj na webovú stránku miciamnau.sk;
- výtlačok z Instagramu pre profil miciamnau s označením „Mici a Mňau“, obsiahnutý je telefonický kontakt a odkaz na webovú stránku www.miciamnau.sk, medzi príspevkami je časť pozvánky na vianočné podujatia, kde možno identifikovať dátum 10.12.2022 aj čiastočné vyobrazenie mačičiek;
- výtlačok z portálu YouTube kde má Mici a Mňau 737 sledovateľov, okrem slovného označenia je prítomné aj označenie  a prehľad vytvorených zoznamov videí; výtlačok z YouTube kanála Mici a Mňau s detskými pesničkami, z údajov je zrejmé, že je obsiahnutých 27 videí, pri každom videu je uvedené, že bol vytvorený pred tromi, štyrmi, piatimi a šiestimi rokmi, obsiahnuté je aj video označené „Detské pesničky od Mici a Mňau: škôlka“ s 1,6 tis. zhladaniami a vytvorením pred 4 rokmi, namietatelia na predmetnom doklade uviedli, že všetky animované videoklipy k autorským pesničkám vytvorila Katarína H. (namietateľ 2) sama pred tromi rokmi;
- výtlačok zo stránky www.sdetmi.com s propagačným článkom nazvaným Mici a Mňau spoznávajú vesmír v Karlovej Vsi, ktorý propaguje detské autorské predstavenie konané 8.11.2015 v Bratislave-Karlovej Vsi;
- leták z marca 2016 informujúci o podujatiach Centra kultúry v Lozorne, kde je uvedené aj predstavenie Divadielka Mici a Mňau: Safari (20.3.2016 o 16:00);
- leták programu Šarkaniáda 2017, ktorý sa konal v Šamoríne v hoteli Kormorán, propagujúci detský program v októbri 2017, medzi inými podujatiami je uvedené aj Mici a Mňau spoznávajú zvieratká v lese (22.10.2017);
- leták programu Festík najveselší detský festival, ktorý sa konal 26. – 27.5.2018 v Incheba Evency Parku v Bratislave, v programe je uvedená aj dvojica Mici a Mňau;

- leták programu „(ne)obyčajný bazár“, ktorý sa konal 22.11.2016 v Bratislave, súčasťou programu boli aj tvorivé dielničky s Mici a Mňau;
- obal CD s názvom Mici a Mňau z edície Detský svet hudby 2;
- leták propagujúci podujatie Kauflandu – autogramiáda & koncert, 12.10. v Bratislave, medzi vyobrazenými CD je aj CD Mici a Mňau, ďalší doklad, ktorým je písomná komunikácia týkajúca sa účasti na autogramiáde, obsahuje údaj o roku 2019, preto je zrejmé, že uvedené podujatie sa konalo 12.10.2019;
- fotodokumentácia z koncertu Mici a Mňau, konaného pri príležitosti Európskeho dňa cystickej fibrózy 21.11.2019 v Základnej škole sv. Uršule v Bratislave, a z programu Mici a Mňau v lese 2019 v MŠ Prešovská 28 v Bratislave;
- leták z podujatia Za 7 horami, konaného od 27.8. do 30.8.2020, kde 30.8.2020 vystúpilo aj Divadlo Mici a Mňau;
- leták „Detský benefičný koncert Mici a Mňau“, z 27.2.2020, ktorý sa konal v spolupráci s TV Jojko;
- leták z podujatia Račianske kultúrne leto 2019 s programom zahŕňajúcim aj koncert pre deti v podaní Mici a Mňau;
- pozvánka na Detský koncert s Mici a Mňau v Parku oddychu Inspiro v Ivanke pri Dunaji, ktorý sa konal 26.1.2019;
- leták Mestského kultúrneho strediska v Senici propagujúci krst knihy Fifo, Vierka a začarované prasiatko 14.3.2019, kde boli Mici a Mňau krstné mamy;
- kópie 8 faktúr za divadelné predstavenia a tvorivé dielničky, ktoré vyhotovil namietateľ 1 pre rôzne spoločnosti a materskú školu v Bratislave v priebehu rokov 2016 až 2020, obsiahnuté je aj označenie  ;
- ukážky komunikácie súvisiacej s tvorbou loga od roku 2016;
- ponukový formát pre materské školy, obsiahnuté sú informácie o dvojici Mici a Mňau, o predstaveniach Mici a Mňau, o princípoch predstavení, ich ponuke a tiež sú uvedené kontakty telefonické, mailové a na sociálnych sieťach (miciamnau@gmail.com, @miciamnau);
- ponuka programu Mici a Mňau Jeseň, 26.10.2018, na rekvizitných kufroch je vyobrazené logo;
- komunikácia s grafikom o rebrandingu loga zo septembra 2018;
- fotografie z videí, namietateľa uviedli, že ide o nahrávanie pilotných dielov Mici a Mňau v škôlke – Dopravné prostriedky, Mici a Mňau v škôlke – Vesmír, Mici a Mňau v škôlke – Safari;
- prehľad videí Mici a Mňau z YouTube kanála, medzi ktorými sú videá Mici a Mňau v škôlke, ktoré neboli prístupné pre neobmedzenú verejnosť, ale len vybranému okruhu ľudí (pravdepodobne ako uviedli namietateľa – najmä rodičom detí z materskej školy, s ktorými boli videá natáčané), je pri nich uvedený dátum nahrávania – 14.4.2019;
- fotografia z portálu YouTube s videom Mici a Mňau: Vianočná, ktoré bolo nahraté 9.12.2018, text pod videom informuje okrem iného, že pieseň je aj na CD Mici a Mňau: Škôlkarov kalendár;
- vizuál CD „MICI A MŇAU SESTRÍČKY“ a kópia faktúry za výrobu 700 kusov CD „Mici a Mňau – Sestričky“, vyhotovená 10.10.2018 pre namietateľa 1;
- mailová komunikácia s informáciou od SPINAKER o prístupnosti CD „Mici a Mňau: Škôlkarov kalendár“ na tejto platforme, datované 5.12.2019, obsiahnuté je označenie  aj označenie  ;
- kópia faktúry určenej odberateľovi – namietateľovi 1 od SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský - zo 16.4.2020 za vysporiadanie majetkových práv;
- kópie 7 faktúr za odohranie rôznych predstavení, koncertov Mici a Mňau v Bratislave, Skalici, Plaveckom Štvrtku, vo Zvolene, v Zlatých Klasoch, datované od októbra 2016 do mája 2022, priložená bola aj objednávka od MEDIA INVEST COMPANY s. r. o. pre dodávateľa – namietateľa 1 na zabezpečenie vystúpenia Mici a Mňau na podujatí Skalické dni 2018 a faktúra pre odberateľa, ktorým je namietateľ 1 za prenájom priestoru na nácvičky zo 6.5.2019;
- výtlačok zo stránky arkodefenses.sk potvrdzujúci spoluprácu Mici a Mňau s inými subjektmi, na stránke je video s imunotréningom, kde vystupuje interaktívne divadlo Mici a Mňau a o spolupráci s hudobným zoskupením malinyJam svedčí výtlačok stránky z YouTube portálu s videom „malinyJam a MiciMňau – Štikútká“;
- mailová komunikácia týkajúca sa tvorby maľovanky z januára 2020 a ukážka maľovanky s názvom „Mici a Mňau Darček pre mačičku“;
- fotografia z vystúpenia Mici a Mňau na MDD v Markíze zo stránky nadacia.markiza.sk;

- mailová komunikácia o spolupráci s LALA TV z roku 2021 a o odohraných dielach na kanáli LALA TV spolu s prehľadom odvysielaných skladieb a počtom ich hraní, pričom celkový počet hraní za rok 2020 bol 3004;
- mailová komunikácia – návrh spolupráce a vytvorenia novej knihy na motívy Mici a Mňau so spoločnosťou Albi z februára 2022;
- mailová komunikácia obsahujúca ponuku spolupráce s televíziou RiK z 12.3.2021 so žiadosťou o poskytnutie zverejnených videoklipov na YouTube;
- odoslanie videí prostredníctvom aplikácie WeTransfer 22.3.2021 zamestnankyni prihlasovateľa;
- mailová komunikácia z 9.4.2021 od zamestnankyne prihlasovateľa s podmienkami spolupráce a vyžiadanim návrhov;
- mailová komunikácia od Mici a Mňau zamestnankyni prihlasovateľa so zaslaním scenára jednotlivých videí



- z 26.4.2021 a z 12.5.2021 s vyobrazením pozadia s obrazovým označením , namietatelia doplnili k uvedenému aj vyobrazenie s vlastnosťami tohto dokumentu, z ktorého vyplýva, že bol vytvorený 29.4.2021,
- mailová komunikácia z 29.4.2021 od Filipa S., určená Mici a Mňau, obsahuje v prílohe dokument nazvaný „Mici a Mňau skolka“;
 - kópie dvoch faktúr od namietateľa 1 pre prihlasovateľa za nahrávanie Mici a Mňau 18.10.2021 a 2.9.2021;
 - výzva na prevod alebo späťvzatie prihlášky zverejneného označenia, ktorú zaslal právny zástupca namietateľa 1 prihlasovateľovi.

Odôvodnenie námietok obsahuje aj internetové odkazy, ktoré v niektorých prípadoch korešpondujú s predloženými výtlačkami (napr. profily na sociálnych sieťach, letáky, ponuka dvoch CD v kníhkupectvách), niektoré sú odkazmi na vysielanie napr. v RTVS 18.6.2018, Tv Jojko – príspevok s informáciou o združení Mici a Mňau a detskom benefičnom koncerte konanom 27.2.2020, v regionálnych TV a články v tlačovinách, ďalšie odkazujú na portál YouTube s videami. Mnohé sú určené na podporu povedomia o cystickej fibróze a šíria osvetu medzi deťmi i dospelými.

Prihlasovateľ v reakcii na podané námietky predložil zmluvy o spolupráci s namietateľom 1, ktorý zastupoval namietateľa 2 a namietateľa 3, a zdôraznil, že podľa článku II bod 3 týchto zmlúv namietatelia udelili prihlasovateľovi výhradný, časovo a územne neobmedzený súhlas na každé použitie umeleckých výkonov, činností, prejavov a podobizne výkonného umelca (namietateľa 2 a namietateľa 3) vytvorených, poskytnutých alebo zaznamenaných v súvislosti s plnením zmlúv.

Z prieskumu predložených zmlúv vyplýva, že boli uzavreté medzi prihlasovateľom ako objednávateľom a namietateľom 1 ako agentúrou. Zmluvy obsahujú úvodné ustanovenia s informáciami o objednávateľovi a agentúre s upresnením, že agentúra výhradne zastupuje podľa jednej predloženej zmluvy výkonného umelca - namietateľa 2 a podľa druhej zmluvy zastupuje výkonného umelca - namietateľa 3. Článok II zmluvy sa týka jej predmetu, a to zabezpečenia podania a použitia umeleckých výkonov výkonného umelca ako rozprávača alebo herca pri príprave projektu s pracovným názvom Mici a Mňau škôlka a zabezpečenia udelenia licencií v rozsahu podľa zmluvy. Obsiahnuté sú aj záväzky agentúry tak, ako to uviedol prihlasovateľ. Článok III sa týka odmeny a článok IV hovorí o záväzkoch zmluvných strán. Agentúra zabezpečovala vykonanie činností výkonným umelcom podľa požiadaviek a v súlade so zmluvou, uvedené sú špecifikácie umeleckej činnosti výkonného umelca a jeho postup. Objednávateľ sa zaviazal zabezpečiť podmienky na výrobu programu. Článok V je venovaný dohode o licencií a právach k umeleckému výkonu – agentúra udelila bezodplatne výhradnú licenciu na každé použitie umeleckých výkonov, vrátane prejavov a podobizní, vytvorených, uskutočnených alebo zaznamenaných v súvislosti s plnením zmluvy. Objednávateľ nadobudol, okrem už uvedeného, právo použiť diela a výkony na účely výroby programov, vyhotovovať záznamy a akokoľvek ich používať. Agentúra udelila súhlas aj na poskytnutie sublicencie. Článok VI zmluvy sa týka zabezpečenia práv, a to v súvislosti s aktivitami výkonného umelca a verejnej prezentácie jeho osoby počas trvania zmluvy – agentúra požiada vopred o súhlas objednávateľa s takýmito aktivitami. Článok VII sa zaoberá ochranou osobných údajov. Článok VIII vymedzil dobu trvania zmluvy na obdobie od 1.5.2021 do 30.4.2022. Článok IX obsahuje spoločné a záverečné ustanovenia.



Prihlasovateľ konštatoval, že prihlášku zverejneného označenia „Mici a mňau škôlka“ podal s úmyslom používať ju v obchodnom styku v súvislosti s vysielaním vzdelávacieho programu pre deti predškolského

veku. V danej súvislosti uviedol internetový odkaz na video na stránke TV RiK, v ktorom vystupuje namietateľ 2 a namietateľ 3.

Na základe analýzy argumentov a dôkazov namietateľov aj prihlasovateľa možno uviesť, že namietateľ 2 a namietateľ 3 sú umelkyne, ktoré sa venujú tvorbe programov a piesní predovšetkým pre deti a založili občianske združenie – namietateľa 1 v roku 2015. Už v uvedenom roku umelkyne vystupovali, ako to vyplýva z letáka, ktorý propaguje detské autorské predstavenie konané 8.11.2015 v Karlovej Vsi „Mici a Mňau spoznávajú vesmír“. Ďalšie doklady predložené namietateľmi preukazujú pokračovanie činnosti umelkýň i občianskeho združenia nepretržite do súčasnosti, pričom sú zastúpené všetky roky od 2015 do 2022. Predložené datované doklady sa vzťahujú na relevantné obdobie, teda do podania prihlášky zverejneného označenia 12.9.2022.

Dôkazy preukazujú vystupovanie na rôznych podujatiach pre deti v Bratislave a okolí, tiež v ďalších mestách Slovenska, v materských školách, v televízii a pod. Namietatelia sú aktívni aj na sociálnych sieťach a majú vlastnú webovú stránku. Z predložených dokladov vyplynulo, že namietatelia sa prezentujú slovným





označením „Mici a Mňau“ a tiež obrazovými označeniami , . Uvedené označenia boli súčasťou faktúr, letákov, pozvánok, videí, profilov na sociálnych sieťach a pod. Predstavujú pomenovanie vystupujúcich mačičiek „Mici a Mňau“. Slovné spojenie „Mici a Mňau“ je súčasťou názvu občianskeho združenia, zároveň je „Mici a Mňau“ obsiahnuté v pomenovaní všetkých piesní namietateľa 2 a namietateľa 3 a predstavení, v ktorých „Mici a Mňau“ účinkujú, ako je viditeľné z výtlačkov z kanála YouTube.

Predložené dôkazy i vyjadrenia namietateľov a tiež prihlasovateľa potvrdzujú, že prihlasovateľ mal ešte pred uzavretím zmlúv o spolupráci vedomosť o aktivitách a o označeniach používaných namietateľmi pri ich umeleckej činnosti. Uvedené tvrdenie je okrem iného založené na správe, ktorou zamestnankyňa prihlasovateľa oslovila namietateľov, ponúkla im spoluprácu a prejavila záujem o zaslanie videoklipov zverejnených na portáli YouTube.

Súčasne je z predložených dôkazov evidentné, že namietateľmi používané označenia „Mici a Mňau“,



, ,  a zverejnené označenie „Mici a mňau škôlka“ sú veľmi podobné, pretože zverejnené označenie obsahuje slovné prvky, ktoré tvoria slovné označenie a sú súčasťou obrazových označení používaných namietateľmi. Slovný prvok zverejneného označenia „škôlka“ len vymedzuje vekovú kategóriu detí, ktorým sú predstavenia „Mici a Mňau“ určené.

Na základe uvedeného možno prvú z podmienok uplatneného námietkového ustanovenia, teda vedomosť prihlasovateľa v čase podania prihlášky zverejneného označenia o existencii práva inej osoby na veľmi podobné označenie, považovať za splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, pri jej podaní.

Prihlasovateľ poprel akýkoľvek zlý úmysel pri podaní prihlášky zverejneného označenia. Zdôraznil, že názov projektu „Mici a Mňau škôlka“ bol vytvorený zamestnankyňou prihlasovateľa, že poskytol namietateľom mediálny priestor na zviditeľnenie sa, prenajal štúdio na natáčanie a uhradil všetky poplatky s tým súvisiace. K uvedenému možno poznamenať, že prihlasovateľ prihlášku zverejneného označenia, ktoré je veľmi podobné označeniam používaným dlhodobo a sústavne namietateľmi, podal v septembri 2022, pričom platnosť zmluvy o jeho spolupráci s namietateľmi vypršala a spolupráca sa skončila na konci apríla 2022. Zároveň je nutné zdôrazniť, že odvolanie sa prihlasovateľa na Článok II bod 3 zmlúv o spolupráci, ktorým namietatelia dali prihlasovateľovi výhradný, časovo a územne neobmedzený súhlas na každé použitie umeleckých výkonov, činností, prejavov a podobizne výkonného umelca (namietateľa 2 a namietateľa 3) vytvorených, poskytnutých alebo zaznamenaných v súvislosti s plnením zmlúv, ale ani žiaden ďalší článok

podpísaných zmlúv, neobsahuje udelenie súhlasu namietateľov prihlasovateľovi s podaním prihlášky ochrannej známky obsahujúcej slovné spojenie „Mici a Mňau“, či označenie, ktoré namietatelia používali niekoľko rokov pred prepojením svojich aktivít s aktivitami prihlasovateľa. Prihlasovateľ svoje konanie pri podaní prihlášky zverejneného označenia vysoko podobného označeniam namietateľov neobjasnil tak, aby bolo možné považovať jeho argumenty za dostatočne zdôvodňujúce toto konanie, či také, ktoré by ho náležite ospravedlnili.

Bez ohľadu na skutočnosť, či názov projektu „Mici a Mňau škôlka“ vytvorila zamestnankyňa prihlasovateľa, je zrejmé, že je vytvorený z už existujúceho a používaného označenia namietateľov a takisto je bezpochyby, že zverejnené označenie „Mici a mňau škôlka“ nie je náhodne a nezávisle vytvoreným označením prihlasovateľa. Zároveň, možno opätovne zdôrazniť, že nie je podstatné, či prihlasovateľ sám považoval svoje konanie za zlé, či nečestné. Prihlasovateľ mal nespočetné množstvo variantov, ktoré si mohol zvoliť pre označenie svojich tovarov a služieb, napriek tomu si však prihlásil označenie, ktoré je vysoko podobné s označeniami namietateľov. V čase podania prihlášky zverejneného označenia pritom preukázateľne mal vedomosť o právach namietateľov k tomuto označeniu.

Vedomosť prihlasovateľa o označeniach namietateľov bola preukázaná, ako aj to, že pri podaní prihlášky zverejneného označenia musel, resp. mal vedieť, že registráciou a používaním zverejneného označenia, ktoré je vo veľkej miere podobné, bez súhlasu namietateľov, môže namietateľom spôsobiť ujmu. Vzhľadom na absenciu dôvodu, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval, je v predmetnom prípade za podaním prihlášky zverejneného označenia potrebné vidieť nečestný úmysel prihlasovateľa, resp. snahu privlastniť si označenie veľmi podobné s označeniami namietateľov, v dôsledku čoho by prihlasovateľ mohol ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a známosti už skôr používaného označenia na rovnakom trhu. Zápisom zverejneného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ získal výlučné právo na toto označenie a mohol by tak brániť namietateľom v používaní ich označení na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ tak zasahuje do právom chránených záujmov namietateľov.

V tejto súvislosti možno konštatovať, že výlučné právo vyplývajúce z registrovanej ochrannej známky prináleží iba tomu, kto si registruje ochrannú známku s úmyslom vytvoriť si silnejšiu pozíciu na trhu budovaním svojho vlastného špecifického označenia, nie však tomu, kto chce zmeniť aktuálne trhové pomery tým, že využije štátom garantované privilegium, ktoré mu poskytuje výlučné práva k určitému označeniu, s cieľom buď obmedziť doterajší priestor už existujúcim a na trhu pôsobiacim subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie. Ak má určitý prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky vedomosť o používaní určitého označenia iným subjektom na trhu a napriek tomu, bez dôvodu, ktorý by jeho konanie ospravedlňoval, si podá prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je zhodné alebo podobné označenie, v dôsledku čoho môže dôjsť k zásahu do práv iného subjektu, podanú prihlášku ochrannej známky je potrebné považovať za prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Na základe všetkých uvedených skutočností možno považovať za preukázané, že v zmysle známkovoprávnej praxe bolo konanie prihlasovateľa konaním nečestným a namietatelia sú dotknutí na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, a podmienky námietkového ustanovenia podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach za naplnené.

Berúc do úvahy výsledok preskúmania naplnenia podmienok uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach a s prihliadnutím na hospodárnosť konania, je osobitné posudzovanie naplnenia podmienok ďalšieho uplatneného ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečný výsledok tohto rozhodnutia

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava
IFC MEDIA, s. r. o., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava