



Banská Bystrica 16. decembra 2016
POZ 5580-2007/OZ 220576 II/115-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 15. decembra 2015 majiteľom PLUS PRODUCTION, spol. s r. o., Staničná 11, 821 04 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou AENEA Legal, s. r. o., Jozefská 3, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5580-2007/OZ 220576/I-79-2015 z 9. novembra 2015 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 220576 „BaMBULKa“ za neplatnú, podaného navrhovateľom Petrom G., Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 7 písm. i) predmetného zákona sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5580-2007/OZ 220576/I-79-2015 z 9. novembra 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5580-2007/OZ 220576/I-79-2015 z 9. novembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach kombinovaná ochranná známka č. 220576 „BaMBULKA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že rozprávkový seriál večerníčkov s názvom „Bambul'kine dobrodružstvá“, vrátane mien postáv (Bambul'ka, dedo Jozef, Dikino), názvov prostredí (Bambul'kovo) a vymyslených situácií je ako celok chránený zákonmi, ako aj ochrannými inštitúciami SOZA a LITA. Tento seriál, ktorý bol napísaný už v roku 1982 a od tohto roku sa začal aj vysielať v televízii, je pritom notoricky známy a známe je aj to, že autorom námetu, scenára a textov piesní je práve navrhovateľ. Napadnutá ochranná známka predstavuje logo časopisu, ktorý začal majiteľ vydávať v roku 2007 bez zmlúv, licencií a povolení a bez súhlasu navrhovateľa. Uvedené konanie navrhovateľ označil za vážny zásah do autorských práv súvisiacich s uvedeným seriálom.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že dôkazy predložené navrhovateľom v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú preukazujú jeho právo k autorskému dielu – námetu a literárnemu scenáru hraných večerníčkov s pesničkami s názvom „Bambul'kine dobrodružstvá“, ktoré bolo vytvorené už začiatkom 80-tych rokov minulého storočia, teda pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Slovný prvok predstavujúci meno hlavnej hrdinky príbehov uvedeného diela – Bambul'ka je v značnej miere podobný s napadnutou ochrannou známkou aj napriek skutočnosti, že táto je stvárnená v grafickej úprave. Literárne dielo „Bambul'kine dobrodružstvá“, jeho príbehy a hlavné postavy sú natoľko vžitú v povedomí spotrebiteľov, že použitie napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, vyvoláva predstavu o obchodnom, licenčnom alebo inom zmluvnom vzťahu navrhovateľa a majiteľa a vo vedomí spotrebiteľa bude dochádzať k zámene a k asociácii literárneho diela a jeho filmového spracovania s napadnutou ochrannou známkou. Prvostupňový orgán zdôraznil, že pre

umelecké diela, ktoré popisujú príbeh, sú základnými stavebnými kameňmi postavy a dramatické situácie, ktoré sú súčasťou príbehu. Mená postáv v literárnych dielach môžu byť podľa okolností prípadu predmetom ochrany nielen v prípade, keď vykazujú samostatnú autorskoprávnu ochranu, ale aj v prípade, keď majú takú mieru osobitosti, ktorá im zaisťujú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a používanie takéhoto mena postavy v obchodnom styku vyvolá nebezpečenstvo zámieny so samotným umeleckým dielom, ktorého súčasťou je práve táto postava. Prvostupňový orgán vyjadril presvedčenie, že pokiaľ sa bežný spotrebiteľ stretne s názvom „Bambulka“, vo väčšine prípadov sa mu v mysli vybaví práve príbehy a postavy z literárneho diela „Bambulkiné dobrodružstvá“. S ohľadom na uvedené zastal názor, že navrhovateľa je možné považovať za osobu, ktorej práva k autorskému dielu by mohli byť použitím napadnutej ochrannej známky dotknuté.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že prvostupňový orgán vec nesprávne právne posúdil a nedostatočne zistil skutkový stav.

Majiteľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán pri rozhodovaní nevzal do úvahy jeho argumentáciu, ktorá bola pre danú vec kľúčová a spočívala v analýze autorskoprávnej ochrany diela, jeho pojmových znakov a ich aplikácii na tento konkrétny prípad. Citoval ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Podľa § 15 ods. 2 citovaného zákona autorské dielo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú znaky diela.

Majiteľ v tejto súvislosti uviedol, že napadnutá ochranná známka sa síce zhoduje s označením mena postavy „Bambulka“, avšak toto meno podľa jeho názoru nespĺňa pojmové znaky v zmysle legálnej definície diela podľa autorského zákona. Na to, aby dielo požívalo autorskoprávnu ochranu musí spĺňať kumulatívne podmienky, z ktorých jednou je, že dielo musí byť výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Ide pritom o takú činnosť, ktorou autor vytvorí niečo nové, jedinečné. Majiteľ zdôraznil, že hoci seriál „Bambulkiné dobrodružstvá“ bol vytvorený navrhovateľom začiatkom 80-tych rokov minulého storočia, slovo „bambula“, ktoré znamená v spišskom nárečí „brmbola, dutá guľa“, existovalo už dávno predtým, nakoľko bolo vytvorené ľuďmi pri ich bežnej komunikácii ako hovorené slovo. Meno postavy „Bambulka“ je len zdobeninou tohto pojmu. Z tohto dôvodu navrhovateľ pri koncipovaní námetu a scenára k dielu „Bambulkiné dobrodružstvá“ nemohol vytvoriť pojem, ktorý už existoval. Majiteľ doplnil, že zdobenina slova „bambula“ je zaužívaná v povedomí spotrebiteľov aj vo význame „brmbolec, brmbolček“, teda chlpatá guľička na čiapke alebo prívesok. Uvedené majú preukazovať internetové stránky www.mojslovník.sk, www.sashe.sk, www.hobbyart.sk a www.presikovneruky.sk.

Skutočnosť, že slovo „bambulka“ existovalo oveľa skôr ako navrhovateľ vytvoril seriál „Bambulkiné dobrodružstvá“, podľa majiteľa preukazuje aj list z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorý predložil v konaní navrhovateľ a na ktorý sa odvolával aj prvostupňový orgán. V tomto sa totiž okrem iného uvádza, že v spišských nárečiach sa dané slovo vyskytovalo už dávno, čo zachytáva aj Slovník slovenských nárečí. V Slovenskom národnom korpuse sa slovo „bambulka“ nachádza takisto viackrát a Slovník súčasného slovenského jazyka (1. Zväzok, Bratislava 2005) obsahuje slovo „bambulo“ so zdobeninou „bambulko“, od čoho už nie je ďaleko k prechýlenej podobe „bambulka“. S ohľadom na uvedené majiteľ vyjadril presvedčenie, že navrhovateľ meno postavy „Bambulka“ nevytvoril a v danom prípade je irelevantné, že význam tohto pojmu sa rozšíril kvôli aktivitám navrhovateľa, pretože ide o generické slovo, ktoré bolo dávno predtým súčasťou slovenského jazyka. Navrhovateľ teda pri koncipovaní mena postavy vychádzal z už jestvujúceho pojmu, slovo „Bambulka“ nebolo jeho invenciou, a preto sa nedá chápať ako výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, a teda ako autorské dielo. Prvostupňový orgán vec nesprávne právne posúdil, keď vychádzal z toho, že pokiaľ sa bežný spotrebiteľ stretne s pojmom „Bambulka“, vo väčšine prípadov sa mu vybaví práve príbehy a postavy seriálu „Bambulkiné dobrodružstvá“.

Majiteľ ďalej citoval ustanovenie § 61 autorského zákona, podľa ktorého do autorského práva neoprávnené zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnené použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámieny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

Naplnenie uvedeného ustanovenia predpokladá kumulatívne splnenie troch podmienok:

- a) existencia diela s rovnakým názvom alebo vonkajšou úpravou,
- b) použitie názvu a/alebo vonkajšej úpravy diela pre dielo rovnakého druhu a
- c) vyvolanie nebezpečenstva zámieny.

Majiteľ v súvislosti s uvedeným ustanovením zdôraznil, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o kombinované označenie, tvorené slovným a obrazovými prvkami, ktoré je znázornené v ružovej farbe, pričom na jednotlivých písmenách sú umiestnené kvietky žltej, červenej, tyrkysovej a bledoružovej farby; s výnimkou samohlások „a“ sú všetky ostatné písmená písané veľkými písmenami. Napadnutá ochranná známka je teda vyobrazená v grafickej úprave, ktorá jej zabezpečuje dostatočnú mieru odlišnosti a jedinečnosti, pričom toto prevedenie sa vžilo v povedomí spotrebiteľov v spojení s časopisom, ktorý majiteľ pod týmto označením vydáva. Majiteľ ďalej upozornil na to, že napadnutá ochranná známka pozostáva zo slova „BaMBULKa“, zatiaľ čo názov seriálu navrhovateľa znie „Bambuľkine dobrodružstvá“. Z uvedeného je podľa neho zrejmé, že vonkajšia úprava napadnutej ochrannej známky a jej názov sa nestotožňuje s vonkajšou úpravou a názvom televízneho seriálu navrhovateľa, čím nie je splnená prvá podmienka vyššie citovaného ustanovenia § 61 autorského zákona.

Okrem toho poznamenal, že navrhovateľ je ako autor textu piesní evidovaný v Slovenskom ochrannom zväze autorskom (SOZA) a ako autor námetu a scenára audiovizuálneho diela „Bambuľkine dobrodružstvá“ v LITA. Majiteľ, ktorý napadnutou ochrannou známkou označuje časopis, zastal názor, že je zjavné, že nebola splnená ani druhá podmienka ustanovenia § 61 autorského zákona, keďže v predmetnom prípade nejde o diela rovnakého druhu. Vzhľadom na to, že nie sú splnené dve z troch kumulatívnych podmienok, navrhovateľ nepožíva ochranu ani podľa § 61 autorského zákona.

Majiteľ ďalej odmietol záver prvostupňového orgánu, že z predložených dôkazových materiálov nevyplýva skutočnosť, že by navrhovateľ udelil majiteľovi súhlas na akékoľvek použitie názvu autorského diela alebo mena hlavnej postavy. Rovnako nesúhlasil s tým, že skutočnosť, že sa majiteľ zaslúžil o vybudovanie značky „BaMBULKa“, mu nezakladá právo prihlásiť si meno postavy literárneho diela ako ochrannú známku bez súhlasu autora.

Z dokladov, ktoré v konaní predložil majiteľ, je podľa navrhovateľa evidentné, že sa skutočne zaslúžil o vybudovanie napadnutej ochrannej známky. Vynaložil nemalé finančné prostriedky na digitalizáciu, reštaurovanie obrazu a zvuku, ako aj výrobu, marketing, reklamu a distribúciu televízneho seriálu „Bambuľkine dobrodružstvá“. Vďaka aktivitám majiteľa nadobudla napadnutá ochranná známka svoje významné postavenie v povedomí širokej verejnosti. Prvostupňový orgán správne konštatoval, že majiteľ predloženými dokladmi preukázal spoluprácu s navrhovateľom, keďže navrhovateľ sa zúčastňoval kastingov súvisiacich s pripravovaným televíznym seriálom „Bambuľka na cestách“, pričom tieto sa uskutočňovali za stáleho vyobrazenia napadnutej ochrannej známky v pozadí. Doplnil, že na podnet navrhovateľa bola každý mesiac v časopise „BaMBULKa“ uverejňovaná jedna časť z poviedok „Bambuľkine dobrodružstvá“. Majiteľ zároveň trval na svojom tvrdení a predložil dôkazy (čestné vyhlásenia p. Petra O., p. Kamila Š. a p. Jána Č.), ktoré majú preukazovať, že navrhovateľ mal vedomosť o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj o jednotlivých krokoch majiteľa súvisiacich s touto ochrannou známkou.

Majiteľ v ďalšom citoval ustanovenia § 40 ods. 1 a 2 autorského zákona, podľa ktorých licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela a v prípade, ak autor udeľuje výhradnú licenciu, licenčná zmluva musí mať písomnú formu.

Okrem toho sa odvolal na ustanovenie § 35 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa prejav vôle môže urobiť konaním alebo opomenutím; môže sa stať výslovnou alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejavovať. Podľa odseku 3 predmetného ustanovenia právne úkony vyjadrené inak než slovami sa vykladajú podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia obvykle znamená. Prihliada sa pritom na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený.

Z uvedeného podľa majiteľa vyplýva, že písomná forma sa vyžaduje len v prípade výhradne udelennej licencie. Zároveň sa za konkludentné právne úkony považujú všetky prejavy vôle, ktoré sa uskutočnili inak než výslovným súhlasom. Nemajú znaky slovného prejavu, avšak vôľa konajúceho je vyjadrená takým spôsobom, že nevznikajú žiadne pochybnosti o tom, že ide o prejav vôle a aký je jeho obsah. Vzhľadom na vzájomnú spoluprácu majiteľa s navrhovateľom, ktorá prebiehala najmä v rokoch 2007 a 2008, ako aj

vedomosť navrhovateľa o aktivitách majiteľa súvisiacich s napadnutou ochrannou známkou (iniciatívu navrhovateľa vydávať poviedky „Bambul’kine dobrodružstvá“ v mesačníku majiteľa označeného napadnutou ochrannou známkou, jeho účasť na kastingoch, počas ktorých bola napadnutá ochranná známka po celý čas vyobrazená v pozadí), majiteľ zastával názor, že konanie navrhovateľa vyjadrovalo takú vôľu, že majiteľ nemal pochybnosti o tom, že navrhovateľ s ním uzatvoril nevýhradnú licenčnú zmluvu na použitie diela „Bambul’kine dobrodružstvá“. Konanie navrhovateľa nevzbudzovalo žiadne pochybnosti o udelení nevýhradnej licencie, a tak bol majiteľ presvedčený, že k jej udeleniu konkludentne došlo.

Vyššie uvedené skutočnosti podľa majiteľa potvrdzuje aj fakt, že navrhovateľ mal vedomosť o tom, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky (ako dôkaz predložil čestné vyhlásenia), pričom navrhovateľ mal v súlade s § 30 zákona o ochranných známkach právo podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky proti zápisu označenia do registra námietky, ktoré si však neuplatnil. Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ sa domáha vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú po takmer ôsmich rokoch, keď táto vďaka úsiliu a značným finančným nákladom majiteľa nadobudla určitú hodnotu a vžila sa v povedomí širokej verejnosti. Majiteľ za takýmto konaním vidí snahu navrhovateľa o dosahovanie zisku v budúcnosti, ako aj ďalších výhod a snahu o parazitovanie na vybudovanej ochrannej známke.

Majiteľ na podporu svojich argumentov spolu s rozkladom predložil dôkazové materiály, ktoré sú vymenované ďalej v tomto rozhodnutí.

Na základe uvedených skutočností majiteľ zastával názor, že v predmetnom prípade navrhovateľa nemožno považovať za osobu, ktorej práva k autorskému dielu by mohli byť dotknuté, a preto nie je daný dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Z tohto dôvodu navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú sa zamietá, prípadne aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 11. marca 2016 uviedol, že zápisom napadnutej ochrannej známky do registra bolo porušených niekoľko zákonov, okrem iného zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, autorský zákon a Ústava Slovenskej republiky. Zároveň vyjadril súhlas s napadnutým rozhodnutím.

Navrhovateľ pripomenul, že televízny seriál „Bambul’kine dobrodružstvá“, vrátane mien postáv a názvov prostredí, je chránený ako celok. Navrhovateľ je autorom námetu, scenára a textov piesní k tomuto seriálu. Od roku 1982, kedy vznikol, bol odvysielaný niekoľko stokrát. Ako dôkaz preukazujúci uvedenú skutočnosť navrhovateľ predložil dátumy a počet vysielaní z archívu RTVS. Zdôraznil, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra bez jeho súhlasu a rovnako bez jeho súhlasu je od roku 2007 vydávaný rovnomenný časopis.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že je pravdou, že majiteľ v rokoch 2007 – 2008 vykonával digitalizáciu, reštaurovanie obrazu a zvuku a podieľal sa na vydaní DVD seriálu „Bambul’kine dobrodružstvá“. Toto sa však dialo na základe zmluvy medzi majiteľom a RTVS a navrhovateľ sa o tom dozvedel až vtedy, keď boli DVD v predaji. Zároveň zdôraznil, že išlo iba o technickú úpravu a do diela samotného nebol urobený žiadny zásah. Táto úprava nemala nič spoločné s autorskými právami (nezmenil sa autor, vydavateľ ani výrobca seriálu) a neoprávňovala majiteľa na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zároveň bol majiteľ v zmysle autorského zákona povinný za distribúciu a predaj diela odvádzať poplatky autorovi, čo však neurobil.

Navrhovateľ zdôraznil, že meno hlavnej hrdinky seriálu „Bambul’kine dobrodružstvá“ vymyslel on, pričom vyjadril nesúhlas s komerčným využitím, resp. zneužitím dobrého mena seriálu a jeho tvorcov. Upozornil na to, že majiteľovi nikdy neudelil súhlas k registrácii napadnutej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa je jasné, že keby nebolo seriálu „Bambul’kine dobrodružstvá“, majiteľ by nikdy nepožiadal o zápis ochrannej známky „BaMBULKa“. Z jeho pohľadu ide preto o priživovanie sa na popularite tohto seriálu.

V súvislosti s časopisom označeným napadnutou ochrannou známkou navrhovateľ uviedol, že tento bol vytvorený v spojitosti so seriálom, keďže v ňom boli uverejnené prvé kapitoly pripravovanej knihy „Bambul’kine dobrodružstvá“.

Navrhovateľ v ďalšom spochybnil dôveryhodnosť majiteľa, ako aj majiteľom predložených dôkazových materiálov, upozornil na to, že kasting na pokračovanie seriálu „Bambul'kine dobrodružstvá“, ktorý majiteľ uviedol ako príklad jeho spolupráce s navrhovateľom, skončil „fiaskom“. Doplnil tiež, že RTVS vedie s majiteľom niekoľkoročný súdny spor. Majiteľ bez súhlasu autora a RTVS naďalej rozmnožuje dielo „Bambul'kine dobrodružstvá“, pričom navrhovateľovi ako jeho autorovi neodvádza z predaja žiadne peniaze.

Na záver navrhovateľ uviedol, že meno postavy „Bambul'ka“ podľa vyjadrenia odborníkov a znalcov požíva autorskoprávnu ochranu v zmysle § 7 ods. 1 autorského zákona. Splňa všetky pojmové znaky diela, pretože pojem „Bambul'ka“ je výsledkom jeho vlastnej tvorivej duševnej činnosti. Zároveň navrhovateľ požíva autorskoprávnu ochranu podľa § 61 autorského zákona, keďže sú splnené všetky kumulatívne podmienky tohto ustanovenia. Majiteľ sa nezaslúžil o vybudovanie značky „Bambul'ka“, pretože seriál bol už dávno považovaný za „kultový“, bol zaradený do „Zlatého fondu RTVS“ a krátko po premiére získal cenu KUKUSKAR za najlepší rozprávkový seriál, kde porotu tvoria detskí diváci.

Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľovi neudelil žiadnu nevýhradnú licenciu a jeho autorské práva boli použitím napadnutej ochrannej známky dotknuté, čo predstavuje dôvod na jej vyhlásenie za neplatnú na základe podaného návrhu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby napadnutá ochranná známka bola vyhlásená za neplatnú.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, 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 o ochranných známkach 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 § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 220576 „BaMBUL'Ka“, majiteľa PLUS PRODUCTION, spol. s r. o., Staničná 11, 821 04 Bratislava, bola s právom prednosti z 29. mája 2007 zapísaná do registra ochranných známk 13. februára 2008 pre tovary „*filmy a kinofilmy; hologramy; nahrané optické nosiče údajov; nahrané magnetické nosiče údajov; nahrané počítačové softvéry; programy na počítačové hry;*

BluRay; nahrané videokazety; nahrané CD disky; nahrané DVD nosiče; kompaktné disky; záznamové disky, magnetické médiá, optické nosiče dát, pásky na zvukové nahrávanie; nosiče zvukových nahrávok; videohry; videopásky; videokazety; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe“ v triede 9, „periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; magazíny; noviny; časopisy vrátane ich rubriek, príloh a mimoriadnych vydaní; spevníky; knihy; knižné záložky; komiksy; kalendáre; fotografie; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; nálepky; albumy; baliace papiere; pohľadnice; pečiatky; modelovacie materiály; kriedy na písanie; stojany na fotografie; školské potreby; listový papier; poznámkové zošity; ceruzky; perá; peračníky; násady na perá a ceruzky; stojany na perá a ceruzky; strúhadlá na ceruzky; štetce“ v triede 16, „textílie; posteľná a stolová bielizeň; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; obliečky na matrace, podušky a vankúše; podložky na stôl; podložky pod poháre a tanier; textilné obrúsky; textilné obrusy; textilné tapety; textilné vreckovky; záclony a závesy“ v triede 24, „odevy, obuv a pokrývky hlavy; časti a doplnky uvedených tovarov“ v triede 25 a „hračky; spoločenské hry, stolové hry, hracie karty, stavebnice; skladačky; telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28“ v triede 28 a služby „reklamná, inzertná a propagačná činnosť; reklama (online) v počítačovej komunikačnej sieti; bannery; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; prenájom reklamných plôch; rozhlasová a televízna reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 16, 18, 24, 25, 28; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41“ v triede 35, „preprava; služby spojené s cestovaním patriace do triedy 39; automobilová preprava; organizovanie exkurzií; organizovanie ciest; organizovanie výletov; organizovanie okružných výletov; sprevádzanie turistov; turistické prehliadky; prenájom dopravných prostriedkov a automobilov; sprostredkovanie prepravy; poskytovanie informácií o službách uvedených v tejto triede“ v triede 39, „služby v oblasti zábavy, vzdelávania, športu a kultúry; výroba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; filmová tvorba; prenájom filmov; fotografovanie; služby nahrávacích štúdií; prenájom audio- a videonahrávok; poskytovanie elektronických publikácií online; vydávanie kníh a časopisov; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov v elektronickej forme; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov; poskytovanie informácií o službách z triedy 41 online; poskytovanie (online) počítačových hier; organizovanie, plánovanie a vedenie detských táborov; organizovanie škôl v prírode; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; zábava; pobavenie; vzdelávanie; výchovno-zábavné klubové služby; poskytovanie informácií o službách uvedených v tejto triede“ v triede 41 a „reštauračné služby; prechodné ubytovanie; hotelierske služby; služby barov a bufetov, jedální, kaviarní; prevádzkovanie kempov; ubytovacie služby pre prázdninové tábory; motelové služby; penzióny; turistické ubytovne; rezervovanie prechodného ubytovania, hotelov a penziónov; prenájom prechodného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením naplnenia podmienok uplatneného dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, nakoľko toto podľa jeho názoru vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci a nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Pri skúmaní naplnenia podmienok návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán zohľadnil tvrdenia navrhovateľa a ním predložené dôkazové materiály, konkrétne:

- Zmluvu o vytvorení slovesného, dramatického, hudobného, hudobno-dramatického a umeleckého prekladu (datovanie ťažko identifikovateľné, pravdepodobne 1980) uzatvorenú medzi Československou televíziou a navrhovateľom, predmetom zmluvy bolo dielo „Bambul'kine dobrodružstvá“ 1. až 13. časť, námet a literárny scenár 13 dielneho seriálu večerníčkov s pesničkou,
- Zmluvu o vytvorení slovesného, dramatického, hudobného, hudobno-dramatického a umeleckého prekladu č. 017422 zo 4. augusta 1981 uzatvorenú medzi Československou televíziou a navrhovateľom, predmetom

- zmluvy bolo dielo „Bambuľkine dobrodružstvá“ 14. až 26. časť – hraný seriál večerníčkov s pesničkami, námet a literárny scenár,
- Zmluvu o vytvorení slovesného, dramatického, hudobného, hudobno-dramatického a umeleckého prekladu č. 196193 z 24. júla 1982 uzatvorenú medzi Československou televíziou a navrhovateľom, predmetom zmluvy je dielo „Bambuľkine dobrodružstvá“ 27. až 30. časť, námet a literárny scenár hraných večerníčkov s pesničkou,
 - Potvrdenie, ktoré vydal navrhovateľovi Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) z 13. novembra 2014 a v ktorom sa uvádza, že navrhovateľ je zmluvne zastupovaný SOZA od 1. januára 1978, zároveň mu ako evidovanému autorovi textu piesní, pravidelne vypláca autorské odmeny za použitie hudobných diel obsiahnutých v seriáli s názvom „Bambuľkine dobrodružstvá“,
 - Vyhlásenie z 31. októbra 2014 od autorskej spoločnosti LITA, v ktorom sa uvádza, že navrhovateľ sa stal autorom zastupovaným LITA dňa 15. októbra 1992, a to na základe podpísanej Zmluvy o zastupovaní; LITA zároveň v liste vyhlásila, že navrhovateľovi, ako autorovi námetu a scenára, pravidelne vypláca autorské odmeny za použitie diela „Bambuľkine dobrodružstvá“, a to najmä televíznym vysielaním a káblovou retransmisiou; vyplácanie sa uskutočňuje od roku 1983 o. i. na podklade hlásení prijatých z RTVS (predtým Slovenská televízia a Československá televízia),
 - Potvrdenie autorstva námetu a literárneho scenára k hranému seriálu večerníčkov s pesničkami „Bambuľkine dobrodružstvá 1-30“ zo 4. novembra 2014; RTVS v uvedenom liste potvrdzuje, že autorom námetu a literárneho scenára k hranému 30-dielnemu seriálu večerníčkov s pesničkami s názvom „Bambuľkine dobrodružstvá 1-30“ na základe podpísaných Zmlúv o vytvorení diela slovesného, dramatického, hudobného, hudobno-dramatického a umeleckého prekladu z rokov 1980 – 1982 je navrhovateľ,
 - výtlačok z archívu STV obsahujúci dátumy vysielania jednotlivých častí seriálu „Bambuľkine dobrodružstvá“ (celkovo 30 dielov) – z dôkazu vyplýva, že seriál bol vysielaný v priebehu rokov 1982 až 2014 niekoľkokrát,
 - fotokópiu prednej strany časopisu „BaMBUĽKa“, č. 8/2007, ročník prvý, kde v záhlaví je vyobrazená napadnutá ochranná známka.

Navrhovateľ návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v rámci prvostupňového konania doplnil o list riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied z 10. septembra 2015 adresovaný navrhovateľovi, ktorý bol úradu doručený 26. septembra 2015. V ňom prof. PhDr. Slavomír O., DrSc., na otázku, či je slovo „Bambuľka“ bežné, kodifikované a personifikované a či je to slovo spojené výlučne alebo prevažne so seriálom navrhovateľa „Bambuľkine dobrodružstvá“, uviedol, že slovo „Bambuľka“ sa používa ako vlastné meno, ale aj ako apelatívum. Niet však pochyb, že používanie obidvoch podôb sa rozšírilo vo význame, ktoré „Bambuľke“ prisúdil navrhovateľ v „Bambuľkiných dobrodružstvách“ až po vysielaní tohto seriálu. Možno zaregistrovať, že v spišských nárečiach sa dané slovo vyskytovalo už dávno, čo zachytáva aj Slovník slovenských nárečí, je však pravda, že v inom význame. V Slovenskom národnom korpuse sa slovo bambuľka nájde takisto viackrát, ani tu však nejde o zhodný význam. Čo sa týka otázky, či je slovo „Bambuľka/bambuľka“ kodifikované, ak by sme kodifikované slovo chápali ako také, ktoré sa nachádza v oficiálnych kodifikačných zdrojoch, odpoveď by bola negatívna. V liste sa tiež uvádza, že Slovník súčasného slovenského jazyka (1. Zväzok Bratislava 2005) obsahuje heslo „bambulo“ so zdobeninou „bambuľko“, od čoho už nie je ďaleko k prechýlenej podobe „bambuľka“. Pravda však je, že podobu „Bambuľka/bambuľka“ nezachytáva ani tento slovník.

Majiteľ na podporu svojich tvrdení vo vzťahu k predmetnému dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložil nasledujúce dôkazy:

- výtlačok z internetovej stránky www.mojislovník.sk z 25. marca 2015, kde v slovníku cudzích slov je hľadaný výraz „bambuľa“, tento výraz bol nájdený medzi slangovými slovami a v spišskom nárečí znamená „dutá guľa, brmbola“,
- 2 výtlačky z internetovej stránky www.sashe.sk z 25. marca 2015, kde sú zobrazené tovary „bambuľka veľká, biela“ a „fialová bambuľa“, ide o portál venovaný ručným a kreatívnym prácam a v tomto prípade dané výrobky predstavujú doplnok na čiapku, brošňu či náušnice,
- fotografie z akcie „BaMBUĽKa na cestách“, na niektorých fotografiách sa nachádza reklamný panel s vyobrazením napadnutej ochrannej známky,
- e-mailovú komunikáciu z obdobia od 2. júna 2007 do 4. júna 2007, ktorá prebiehala medzi Viliamom Z. (konateľ spoločnosti majiteľa), Ivanou H. a navrhovateľom, v uvedených e-mailoch je spomenutá aj rozprávka „Bambuľkine dobrodružstvá“,
- výtlačok z internetovej stránky www.kniznyshop.sk (on-line knihkupectvo) z 26. marca 2015, kde sa v ponuke nachádzal set Bambuľka (3DVD +1 audio CD), na prednej strane obalu je zobrazená napadnutá

ochranná známka, k uvedenému setu majiteľ priložil aj zadnú stranu obalu DVD „BAMBULKINE DOBRODRUŽSTVÁ I“, kde je uvedené „Námet, scenár, autor textu: Peter G. (navrhovateľ)“, vydavateľom bola spoločnosť Plus Production (majiteľ), 2006 v koprodukcii s STV.

Prvostupňový orgán uznal dôvodnosť podaného návrhu s konštatovaním, že navrhovateľa možno považovať za osobu, ktorej práva k autorskému dielu „Bambul'kine dobrodružstvá“ (s ktorým súvisí postava hlavnej hrdinky „Bambul'ky“) by mohli byť použitím napadnutej ochrannej známky „BaMBUL'Ka“ dotknuté.

Majiteľ sa s uvedeným záverom nestotožnil a okrem vyššie uvedených argumentov spolu s rozkladom predložil nasledovné materiály:

- výtlačok z internetovej stránky www.mojslovník.sk, v ktorom sa uvádza, že „bambuľa“ je v spišskom nárečí slangový výraz pre „dutú guľu, brmbolu“;
- výtlačky z internetových stránok www.sashe.sk, www.hobbyart.sk a www.presikovneruky.sk, znázorňujúce ozdobné výrobky označené ako „bambul'ky“;
- fotografie z akcie „BaMBUL'Ka na cestách“, na niektorých z nich sa nachádza reklamný panel s vyobrazením napadnutej ochrannej známky;
- list (nepodpísaný) adresovaný p. M. spolu s návrhom projektu „Bambul'ka“, ktorého cieľom bola výroba televíznej relácie pre deti, ktorá, ako vyplýva z popisu, mala nadviazať na úspešný televízny seriál „Bambul'kine dobrodružstvá“;
- Čestné vyhlásenia p. Petra O., p. Kamila Š. a p. Jána Č. z 10. decembra 2015, v ktorých sa uvádza, že navrhovateľ a majiteľ sa zúčastňovali stretnutí členov tvorivého tímu za účelom prípravy castingu pre nový TV seriál „Bambul'ka na cestách“, témou stretnutí bolo okrem iného aj včasné podanie žiadosti o ochrannú známku „Bambul'ka“; v čestných vyhláseniach sa tiež uvádza, že navrhovateľovi bolo ponúknuté spolumajiteľstvo ochrannej známky, ten ho však z osobných dôvodov odmietol;
- e-mailovú komunikáciu z 15. – 18. mája 2007 medzi majiteľom a spoločnosťou Litvákova a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, ktorá sa týkala podania prihlášky kombinovanej ochrannej známky „Bambul'ka“ a riešilo sa v nej aj prípadné spolumajiteľstvo navrhovateľa; z vyjadrenia majiteľa vyplynulo, že navrhovateľ neprejavil záujem byť spolumajiteľom ochrannej známky;
- e-mailovú komunikáciu z 18. mája 2007 – 26. augusta 2007 medzi majiteľom a navrhovateľom týkajúcu sa prípravy beletristickej podoby televízneho seriálu „Bambul'kine dobrodružstvá“;
- e-mailovú komunikáciu z 22. mája 2007 medzi majiteľom a p. Ivanou H., predmetom ktorej bol rozhovor s p. Lacom K., spoluvyrobcom dokumentárneho filmu o Bambul'ke.

Majiteľ listom doručeným úradu 16. decembra 2015 doplnil rozklad o Čestné vyhlásenie z 10. decembra 2015, v ktorom Mgr. Ivana H. uvádza, že bola informovaná o príprave detskej TV relácie „Štúdio Bambul'ka“, ako aj o pripravovanom podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. V čestnom vyhlásení sa tiež uvádza, že navrhovateľovi bolo ponúknuté spolumajiteľstvo ochrannej známky, ten ho však z osobných dôvodov odmietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že podmienky, naplnenie ktorých je potrebné skúmať pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, možno zhrnúť nasledovne:

- 1) existencia autorského diela,
- 2) vytvorenie diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- 3) oprávnenie navrhovateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu,
- 4) odôvodnenie ohrozenia práv k autorskému dielu použitím napadnutej ochrannej známky.

Zároveň je potrebné dodať, že uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, tzn. ak nie je preukázané splnenie čo i len jednej z nich, návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nemožno považovať za kvalifikovaný.

Ad 1) V súvislosti so skúmaním prvej podmienky úspešného domáhania sa neplatnosti napadnutej ochrannej známky z dôvodu zásahu do skorších autorských práv navrhovateľa orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že pri posudzovaní opodstatnenosti návrhu uplatneného z predmetného dôvodu je potrebné vychádzať z príslušných ustanovení zákona upravujúceho autorské práva účinného v čase predpokladaného vzniku namietaného autorského diela. Keďže, ako vyplýva z navrhovateľom predložených dôkazových materiálov – zmlúv o vytvorení diela, dielo s názvom „Bambul'kine dobrodružstvá“ vzniklo v rokoch 1980, 1981 a 1982, v predmetnom prípade je relevantný zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (ďalej „zákon č. 35/1965 Zb.“), konkrétne jeho znenie účinné do 31. mája 1990.

Pri skúmaní, či dielo, práva ku ktorému by mohli byť dotknuté, spĺňa pojmové znaky autorského diela, je potrebné vychádzať z definície autorského diela uvedenej v zákone č. 35/1965 Zb. v príslušnom znení. Podľa § 2 ods. 1 tohto zákona predmetom autorského práva sú literárne, vedecké a umelecké diela, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti autora, najmä slovesné, divadelné, hudobné, výtvarné diela, vrátane diel architektonického umenia a diel užitého umenia, filmové, fotografické a kartografické diela. Predmetom ochrany podľa zákona č. 35/1965 Zb. je teda dielo, ktoré okrem iných znakov napĺňa aj požiadavku určitej tvorivej činnosti autora. Tvorivou činnosťou možno rozumieť tvorivosť spätú s jedinečnou osobnosťou tvorcu, čo sa odráža v samotnom tvorivom vzniku diela. Dielo literárne, umelecké, vedecké a iné je teda chápané ako prejav ľudského ducha, prejav jeho literárnych, umeleckých, vedeckých alebo iných tvorivých schopností. Dielo nesie pečať osobnosti svojho tvorcu, ktorý je vedený slobodnou vôľou so slobodným výberom tvorivých postupov, metód, štýlov a pod.

Majiteľ argumentoval tým, že pojem „Bambulka“ nie je výsledkom tvorivej činnosti navrhovateľa, keďže tento existoval v slovenskom nárečí už dávno predtým ako vzniklo dielo „Bambulkiné dobrodružstvá“, a preto meno postavy „Bambulka“ nespĺňa základný pojmový znak autorského diela a nepožíva autorskoprávnu ochranu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že posúdenie otázky, či určité dielo spĺňa požiadavku jedinečnosti alebo originalnosti, a teda či je možné ho považovať za výsledok tvorivej duševnej činnosti autora, nie je vždy jednoduché. Jej zodpovedanie patrí do gescie súdu alebo znalca, avšak aj úrad si, v prípade, že na takejto otázke závisí rozhodnutie, môže urobiť o nej úsudok. Je pritom možné vychádzať z trojstupňového testu. Na prvom stupni je potrebné vyhodnotiť, do akej miery je dielo determinované svojou povahou alebo určením. Inými slovami, či obsiahnuté prvky boli už skôr použité v súvislosti s predmetom takto označeným. Na druhom stupni je potrebné posúdiť, do akej miery autor využil priestor pre tvorivú voľnosť, pričom je možné sa zamerať na to, do akej miery bol zvolený prvok všeobecne známy a používaný alebo tiež na to, do akej miery mal autor možnosť odchyliť sa od zadania. Na poslednom stupni sa posudzuje jedinečnosť ako štatistická veličina, nie absolútna. Je potrebné určiť, nakoľko je pravdepodobné, že by sa k rovnakému výsledku dopracovali ďalšie osoby. Vzhľadom na zmysel ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, ktorým je zabrániť možnosti vzniku ujmy na staršom práve k autorskému dielu prihláškou ochrannej známky, resp. zapísanou ochrannou známkou, by sa malo postupovať *in dubio pro creatore*, tzn. v prípade pochybností v prospech autora.

V danom prípade namietané autorské dielo, tzn. námet a literárny scenár hraných večerníčkov s pesničkou s názvom „Bambulkiné dobrodružstvá“ je potrebné chápať ako súbor viacerých zložiek (vrátane postáv, ich mien, príbehov, prostredia, jeho názvu, pesničiek atď.), ktoré tvoria jeden celok. Pokiaľ ide o meno postavy hlavnej hrdinky, malého dievčatka „Bambulka“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj toto meno postavy spĺňa pojmové znaky autorského diela. Ak by sme totiž vychádzali z vyššie spomínaného testu, bolo by potrebné v prvom bode konštatovať, že nie je známe, že by pojem „Bambulka“ bol obvyklý pre pomenovanie malého dievčatka pred vznikom seriálu „Bambulkiné dobrodružstvá“. Čo sa týka druhého bodu, je potrebné uviesť, že autor nebol nijakým spôsobom viazaný k tomu, aby hlavnú hrdinku seriálu pomenoval práve menom „Bambulka“. Mohol si vybrať akékoľvek z množstva mien, prípadne výrazov, resp. si vymyslieť výraz. Pojem „Bambulka“ v skutočnosti nepredstavuje reálne krstné meno. V tejto súvislosti možno uviesť, že práve v prípade, ak by si navrhovateľ zvolil za meno tejto postavy existujúce meno, bolo by možné uvažovať o nedostatku jeho tvorivej činnosti, keďže výber mien z kalendára pre ľudí možno označiť za obvyklé. Súčasne v tejto súvislosti možno konštatovať, že výraz „Bambulka“ nebol v čase vzniku diela „Bambulkiné dobrodružstvá“ všeobecne známy a používaný; skutočnosť, že toto slovo bolo používané ako slangové, navyše iba v spišskom nárečí (ako to vyplýva z výtlačku z internetovej stránky www.mojsslovník.sk), nepreukazuje, že išlo o všeobecný jav, tzn. že by bolo možné tvrdiť, že slovenská verejnosť vo všeobecnosti tento pojem považovali za známy a bežne používaný. Napokon pokiaľ ide o tretí bod, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je dôvodné tvrdiť, že pravdepodobnosť, že by si viacero osôb, v období pred vznikom seriálu „Bambulkiné dobrodružstvá“, zvolilo pre pomenovanie postavy malého dievčatka meno „Bambulka“, je takmer nulová. Z uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že meno postavy „Bambulka“ spĺňa pojmové znaky diela, keďže navrhovateľ ako autor musel pri vymýšľaní mena tejto postavy použiť vlastnú tvorivosť, pričom meno postavy „Bambulka“ možno považovať za jedinečný výsledok tejto tvorivej činnosti. Samotná skutočnosť, že pojem „bambulka“ existoval pre označenie iných vecí (brmbolcov, ozdobných gúľ a pod.) pred vznikom seriálu pritom podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nijako neznižuje tvorivé úsilie, ktoré navrhovateľ ako autor musel pri vytvorení mena postavy hlavnej hrdinky seriálu vynaložiť.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvá podmienka ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach bola naplnená.

Ad 2) Pokiaľ ide o druhú podmienku, pri jej skúmaní je nevyhnutné vychádzať z predpokladaného dátumu vytvorenia namietaného autorského diela vyplývajúceho z obsahu spisu, ako aj z dátumu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z dôkazov predložených navrhovateľom v konaní (zmlúv o vytvorení slovesného, dramatického, hudobného, hudobno-dramatického a umeleckého prekladu) vyplýva, že namietané autorské dielo „Bambul'kine dobrodružstvá“ bolo vytvorené v rokoch 1980, 1981 a 1982, teda pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom, ktorým je 29. máj 2007. Aj druhú podmienku vyplývajúcu z ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach možno teda uznať za splnenú.

Ad 3) Vo vzťahu k tretej podmienke dôvodnosti návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky z titulu porušovania autorských práv je potrebné zistiť, komu prináležia autorské práva k namietanému autorskému dielu. Z dôkazov predložených navrhovateľom v konaní (zmlúv o vytvorení slovesného, dramatického, hudobného, hudobno-dramatického a umeleckého prekladu) vyplýva, že namietané autorské dielo „Bambul'kine dobrodružstvá“ bolo vytvorené navrhovateľom. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že druhá ani tretia podmienka uplatneného ustanovenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nebola medzi účastníkmi konania sporná.

Ad 4) Pokiaľ ide o splnenie poslednej podmienky potrebnej pre úspešné uplatnenie predmetného návrhu, tzn. odôvodnenie ohrozenia práv k autorskému dielu použitím napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že stačí, aby existovala možnosť, že by autorské práva mohli byť použitím napadnutej ochrannej známky dotknuté; nie je povinnosť navrhovateľa preukazovať, že k takémuto zásahu skutočne došlo.

Ako bolo uvedené vyššie, v konaní bola preukázaná existencia práva navrhovateľa k autorskému dielu, ktoré vzniklo pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ide konkrétne o dielo spočívajúce v námete a literárnom scenári k hranému seriálu s pesničkami s názvom „Bambul'kine dobrodružstvá“, ktoré zahŕňa aj meno postavy hlavnej hrdinky „Bambul'ka“. Napadnutá ochranná známka je rovnako tvorená slovným prvkom „BaMBULKa“, avšak v štylizovanej forme (ružové písmená, veľké aj malé, ozdobené farebnými kvietkami). Napriek odlišnostiam spočívajúcim v grafickej úprave slovného prvku tvoriaceho napadnutú ochrannú známku v porovnaní so slovom „Bambul'ka“ predstavujúcim meno hlavnej hrdinky seriálu „Bambul'kine dobrodružstvá“ orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že v prípade použitia napadnutej ochrannej známky sa v mysli spotrebiteľov vybaví práve seriál „Bambul'kine dobrodružstvá“ s hlavnou hrdinkou „Bambul'kou“, ktorého autorom je navrhovateľ. Navyše bolo v konaní prostredníctvom dôkazových materiálov (návrh projektu „Bambul'ka“, v prílohe ktorého boli vyobrazené obaly CD a DVD s napadnutou ochrannou známkou a ktoré obsahovali epizódy zo seriálu „Bambul'kine dobrodružstvá“) preukázané, že majiteľ pod napadnutou ochrannou známkou vydával nielen časopis, ale aj DVD obsahujúce práve uvedený seriál. Je potrebné doplniť, že ak by aj navrhovateľ súhlasil s konkrétnym použitím jeho diela v minulosti (napr. s vydávaním časopisu s názvom „Bambul'ka“ či s vydaním jeho diela na DVD a pod.), neznamená to ešte, že majiteľ má súhlas na použitie jeho diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas a že má súhlas na podanie prihlášky ochrannej známky. Zápis označenia „Bambul'ka“ ako ochrannej známky, i keď v určitej úprave, znamená v podstate časovo neohraničené právo na používanie predmetu ochrany autorského práva a zároveň faktické obmedzenie možnosti výkonu práv autorom, ale aj prípadnými nadobúdateľmi licencie k autorskému dielu, keďže majiteľ zápisom ochrannej známky získava právo brániť používaniu označenia zhodného alebo podobného pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pokiaľ by existovala pravdepodobnosť zámery s jeho ochrannou známkou.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, nakoľko v konaní bolo zistené a preukázané, že navrhovateľ je osobou, ktorej práva k autorskému dielu môžu byť použitím napadnutej ochrannej známky dotknuté.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že použitím napadnutej ochrannej známky nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorského práva v zmysle ustanovenia § 61 autorského zákona (ktorého znenie zodpovedá ustanoveniu § 62 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.), podľa ktorého do autorského práva neoprávnené zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy

oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že majiteľom uvedené ustanovenie rozširuje autorskoprávnu ochranu aj na niektoré názvy diela a vonkajšiu úpravu diela, ktoré samy osebe nespĺňajú základné pojmové znaky diela. Vzhľadom na to, že v predmetnom konaní bolo zistené, že použitím napadnutej ochrannej známky by mohli byť dotknuté práva autora k dielu, konkrétne k menu postavy, ktorá spĺňa pojmové znaky diela (na doplnenie možno uviesť, že je zrejmé, že tieto spĺňa aj názov diela), citované ustanovenie je v predmetnom prípade irelevantné.

Majiteľ tiež argumentoval tým, že navrhovateľ vedel o jeho úmysle podať prihlášku napadnutej ochrannej známky, pričom v tejto súvislosti predložil dôkazové materiály (čestné vyhlásenia, e-mailovú komunikáciu majiteľa s patentovou, známkovou a znaleckou kanceláriou Litváková a spol.), ktoré mali uvedenú skutočnosť preukazovať. Ďalej uviedol, že navrhovateľ s ním pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky spolupracoval na príprave televízneho seriálu s názvom „Bambulka na cestách“ (navrhovateľ sa zúčastňoval kastingov, na ktorých bola vyobrazená napadnutá ochranná známka; prispieval do časopisu majiteľa označeného napadnutou ochrannou známkou). Z tohto dôvodu majiteľ zastával názor, že navrhovateľ svojim konaním prejavil takú vôľu, na základe ktorej sa domnieval, že navrhovateľ s ním uzatvoril nevýhradnú licenčnú zmluvu na použitie diela „Bambulkiné dobrodružstvá“ a že k udeleniu licencie došlo konkludentne. Majiteľ tiež poukázal na to, že navrhovateľ mal v súlade s § 30 zákona o ochranných známkach právo podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky napadnutej ochrannej známky proti jej zápisu do registra námietky, túto možnosť však nevyužil.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že skutočnosť, že navrhovateľ si neuplatnil námietky proti zápisu prihlášky napadnutej ochrannej známky, nezakladá právo majiteľa na označenie, ktorého použitím by mohli byť dotknuté práva navrhovateľa k autorskému dielu a ani nepredstavuje súhlas navrhovateľa so zápisom napadnutej ochrannej známky. Zároveň podanie námietok nie je podmienkou na uplatnenie si návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že navrhovateľ svojim konaním prejavil takú vôľu, na základe ktorej majiteľ predpokladal, že došlo k udeleniu nevýhradnej licencie na použitie diela „Bambulkiné dobrodružstvá“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ak by sme aj vychádzali z toho, že k udeleniu nevýhradnej licencie na určitý spôsob použitia skutočne došlo, táto skutočnosť ešte nezakladá právo na strane nadobúdateľa licencie na akékoľvek použitie, resp. automaticky právo na prihlásenie dotknutého označenia ako ochrannej známky. V predmetnom konaní nebolo preukázané, že navrhovateľ dal majiteľovi súhlas na registráciu označenia „Bambulka“ ako ochrannej známky, resp. v akom rozsahu. Skutočnosť, že navrhovateľ sám nemal záujem o ochrannú známku a neprijal návrh majiteľa, aby sa stali spolumajiteľmi ochrannej známky, ešte neznamená, že udelil súhlas majiteľovi na jej registráciu.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán vychádzal zo správneho právneho posúdenia veci, náležite zisteného skutkového stavu a rozhodol správne, keď návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach vyhovel, pretože boli naplnené všetky hmotnoprávne podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
AENEA Legal, s. r. o.
Jozefská 3
811 06 Bratislava

II.
Peter G.
Bratislava