



Banská Bystrica 15. 7. 2021
OZ 248794/I-32-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa prof. Juraja J., 147 00 Praha 4, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 248794 „PERINBABA“ majiteľa WebStores, s. r. o., Francisciho 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou KUTAN & PARTNERS s. r. o., Rajska 15/A, 811 08 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 248794 sa vyhlasuje za neplatnú.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 12.6.2020 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 248794 „PERINBABA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ odôvodnil podanie návrhu tým, že slovný prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku „PERINBABA“ je pôvodným výsledkom duševnej tvorivej činnosti autora, ktorému patria osobnostné a majetkové práva k danému slovnému prvku – autorskému dielu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ upozornil na mimoriadnu umeleckú tvorbu Juraja J. a poukázal na najznámejšie filmy, ktoré režíroval a za ktoré získal ceny po celom svete.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ podotkol, že autor – Juraj J. – bol v roku 1985 režisérom audiovizuálneho diela „Perinbaba“. Juraj J. bol s Ľubomírom F. spoluautorom námetu a scenára, ktoré boli zaradené do audiovizuálneho diela „Perinbaba“, pričom súčasťou týchto diel je aj názov diela a hlavnej postavy „Perinbaba“. Navrhovateľ skonštatoval, že rozprávka „Perinbaba“ patrí dlhoročne medzi najúspešnejšie rozprávky a po uvedení získala ocenenia po celom svete, napr. Hlavná cena Camerio – Medzinárodný filmový festival Rimovski 1987, Medaila slovenského filmu 1986, Cena divákov za najlepší film v Belehrade 1986, čestné uznanie na Filmovom festivale v Benátkach 1986 a iné.

K samotnej filmovej postave „Perinbaba“ navrhovateľ uviedol, že jej pomenovanie je fantazijné a prvýkrát ho použil a vymyslel autor pri tvorbe diela v roku 1984. Slovo *perinbaba* nebolo do roku 1985 súčasťou slovenskej slovnej zásoby. V roku 2016 začal autor pracovať aj na pokračovaní diela s názvom „Perinbaba 2“, ktoré malo byť verejnosti predstavené v roku 2020 (predložený dôkaz č. 1).

Na podporu svojich tvrdení o úspešnosti filmu „Perinbaba“ navrhovateľ predložil ďalšie dôkazy, ktoré poukazujú na obrovský prínos autora Juraja J. pre československý film. Navrhovateľ v súvislosti s uvedenými skutočnosťami skonštatoval, že označenie „Perinbaba“ možno považovať za všeobecne známe.

Pri autorskoprávnej ochrane slovného prvku „Perinbaba“ navrhovateľ uviedol, že autorovi ako tvorovi slovného prvku „Perinbaba“ patrí autorské právo, pričom k vzniku autorského práva k dielu nie je potrebná žiadna registrácia ani zápis v registri, keďže autorské práva vznikajú už samotným vytvorením diela.

Navrhovateľ zdôraznil, že autor neudelil majiteľovi napadnutej ochrannej známky žiadny súhlas alebo licenciu na používanie označenia „Perinbaba“ a nikdy nesúhlasil ani so zápisom tohto označenia do registra ochranných známok. Na podporu tvrdenia o tom, že autor neuzavrel licenčnú zmluvu, ktorou by tretia osoba získala oprávnenie na používanie označenia „Perinbaba“ navrhovateľ predložil potvrdenie od českého kolektívneho správcu autorských diel DILIA, ktorá spravuje autorské práva autora. Predložil tiež potvrdenie z evidencie predmetov ochrany z 24.9.2018, ktoré vydala autorská spoločnosť LITA. Z potvrdenia vyplýva, že režisérom a spoluautorom scenára filmu Perinbaba je autor – prof. Juraj J. Navrhovateľ upozornil, že spoločnosť LITA potvrdila, že v zastúpení autora neuzavrela licenčnú zmluvu, ktorou by tretia osoba získala právo na používanie názvu „Perinbaba“ ako ochrannej známky. Navrhovateľ predložil ako dôkaz aj časť scenára filmu Perinbaba.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ skonštatoval, že označenie „Perinbaba“ jednoznačne spĺňa všetky pojmové znaky diela podľa autorského zákona, pretože ide o dielo z oblasti literatúry a audiovizuálneho umenia, je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora a je vnímateľné zmyslami. Slovný prvok „Perinbaba“ predstavuje originálny výsledok tvorivej činnosti a tento prvok vymyslel a prvýkrát použil autor na označenie rozprávkovej postavy, ako aj filmu, podotkol navrhovateľ.

Navrhovateľ uviedol, že mená a názvy postáv v literárnych a filmových dielach sú samy osebe chránené ako autorské diela, čo vyplýva priamo z ustanovenia § 4 Autorského zákona. Navrhovateľ doplnil, že autorskoprávna ochrana sa vzťahuje aj na meno postavy vymyslenej autorom, ktoré sa bežne nepoužíva (Saxana, Vinnetou, Maugli).

V závere návrhu podaného v zmysle ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach navrhovateľ zhrnul svoje podanie do tvrdení:

- názov postavy a filmu „Perinbaba“ bezpochyby spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Autorského zákona,
- v zmysle § 18 Autorského zákona má výlučne autor právo na autorstvo k svojmu dielu, právo rozhodnúť o zverejnení svojho diela a na nedotknuteľnosť diela,
- v zmysle § 19 Autorského zákona má autor výlučné právo používať dielo, a to vrátane používania diela ako ochrannej známky.

Navrhovateľ skonštatoval, že používanie napadnutej ochrannej známky „PERINBABA“ bez súhlasu autora zasahuje do jeho autorského práva. Rovnako navrhovateľ považuje za preukázané, že slovo „Perinbaba“ bolo vytvorené autorom v roku 1984, teda pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené, navrhovateľ považuje všetky podmienky v zmysle § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach za splnené.

Uplatnený dôvod v zmysle ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach navrhovateľ odôvodnil tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si musel byť vedomý, že označenie „Perinbaba“ sa spája s rovnomenným filmom a filmovou postavou, ako aj toho, že režisérom tohto filmu je autor – navrhovateľ.

Majiteľ tak bol podľa názoru navrhovateľa nepochybne pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedený nepoctivým úmyslom zatriktívniť svoju značku použitím všeobecne známeho označenia s cieľom obohatiť sa na úkor autora.

Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v čase jej podania musel vedieť, že používaním označenia „Perinbaba“ zasiahne do práv tvorcov rovnomenného filmu a názvu filmovej postavy a napriek tomu si prihlásil zhodné označenie „PERINBABA“, ktorého používanie môže jednoznačne viesť k zámene obchodného pôvodu označovaných tovarov a služieb.

S poukázaním aj na ustálenú súdnu prax navrhovateľ skonštatoval, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, zasahuje do práv autora, a preto navrhovateľ navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu zo 16.7.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 21.1.2021 uviedol, že návrh považuje v celom rozsahu za nedôvodný. K uplatnenému dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach majiteľ poukázal v súvislosti s otázkou autorských práv vo vzťahu k audiovizuálnemu dielu „Perinbaba“ na právoplatný rozsudok Okresného súdu Bratislava I z 1.4.2015, sp. zn. 14C/59/2005, ktorým súd určil, že Slovenský filmový ústav, Bratislava, vykonáva autorské práva navrhovateľa okrem iných aj k filmu Perinbaba (1985, Slovenský film Bratislava). Majiteľ upozornil, že v odôvodnení rozsudku súd konštatoval, že režisér (J. J.) funkciu zastával v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy a pokiaľ došlo k vytvoreniu diela, tak to bolo v rámci pracovného pomeru. Ďalej sa v rozsudku uvádza, že zamestnávateľ mohol používať vytvorené dielo v zmysle ustanovenia § 17 zák. 35/1965 Zb. na plnenie úloh patriacich do jeho činnosti bez ďalšieho privolenia autora a režisér podľa danej platnej úpravy nebol považovaný za autora diela. Z rozsudku zároveň vyplynula skutočnosť, že autorské právo na dielo takto vytvorené ako celok vykonáva výrobca, a tým bol štát.

Majiteľ na základe predmetného rozsudku, ktorý je pre navrhovateľa záväzný, skonštatoval, že navrhovateľ nie je oprávnený vykonávať autorské práva k filmovému dielu „Perinbaba“, nemá vo vzťahu k tomuto dielu žiadne autorské práva z titulu skutočnosti, že bol jeho režisérom.

K tvrdeniu navrhovateľa o spoluautorstve scenára k filmovému dielu „Perinbaba“ majiteľ uviedol, že používaním napadnutej ochrannej známky žiadnym spôsobom do autorských práv k scenáru ako literárnemu dielu nezasiahol a samotné prevzatie jedného slova zo scenára nepredstavuje porušenie autorských práv k scenáru ako literárnemu dielu. V súvislosti s otázkou ako používanie napadnutej ochrannej známky zasahuje, resp. môže zasahovať do osobnostných práv spoluautora scenára v zmysle ustanovenia § 18 Autorského zákona, majiteľ vyjadril presvedčenie, že by k nemu mohlo hypoteticky dôjsť len vtedy, ak by bola porušená nedotknuteľnosť diela alebo ak by s dielom bolo hanlivito nakladané. Uvedené nie je prípad používania napadnutej ochrannej známky, čo ako majiteľ zdôraznil, navrhovateľ ani netvrdil.

Na základe uvedených skutočností, majiteľ napadnutej ochrannej známky svoje zdôvodnenia zhrnul do záveru, že ak nedochádza k zásahu do tých práv navrhovateľa, ktoré je navrhovateľ oprávnený vykonávať, neexistuje ani aktívna legitimácia navrhovateľa na uplatnenie týchto práv podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ poukázal na neexistenciu autorskoprávnej ochrany slova *Perinbaba*. Poukázal na to, že film Perinbaba bol napísaný na námiet staronemeckej ľudovej rozprávky zozbieranej bratmi Grimmovcami s názvom „Frau Holle“ a hlavnou postavou rozprávky je pani „Holle“, ktorá ľuďom nadeľuje sneh. Majiteľ podotkol, že názvy tejto rozprávky v rôznych krajinách vychádzajú zo skutočnosti, že sa snažia opísať ústrednú postavu, čo je aj prípad verzie názvu „Perinbaba“ – hlavná postava pomocou zázračnej periny šíri perie dopadajúce na zem ako sneh. V súvislosti s uvedeným majiteľ uviedol, že z podaného návrhu nie je zrejmé, kto presne vymyslel novotvar „Perinbaba“, či navrhovateľ, pán Ľubomír F., prípadne spoločne alebo iná tretia osoba.

Majiteľ zdôraznil, že nemožno z autorskoprávnej ochrany samotného diela automaticky odvodiť osobitnú autorskoprávnu ochranu názvu diela tak, ako to urobil navrhovateľ. Ak by bolo slovo Perinbaba fantazijné, tak to samo osebe neznamená, že je aj jedinečné a neopakovateľné, pretože je výrazom osobnosti autora samého a jeho schopnosti. V tomto prípade je slovo odvodené od centrálnej postavy germánskych ľudových rozprávok, a to staršej ženy (baby), ktorá má špeciálnu perinu s perím. Podľa názoru majiteľa preložiť potom pomenovanie takejto postavy ako Perinbaba (podľa vzoru „ježibaba“) nie je prekvapivé. Vzhľadom na uvedené majiteľ vyjadril pochybnosť, či tento fantazijný názov môže spĺňať pojmové znaky diela podľa § 2 Autorského zákona z roku 1965 alebo Autorského zákona z roku 2015.

Majiteľ poukázal na judikatúru, v zmysle ktorej je vždy potrebné posúdiť originalnosť tých častí, ktoré poskytovali autorovi slobodu tvorivých rozhodnutí a či tieto tvorivé rozhodnutia autora zanechali na jeho diele „osobný odtlačok“, resp. „tvorivú osobnú stopu“, pričom tvorivý priestor v prípade jednoslovných

alebo krátkych výrazov je veľmi obmedzený. Zdôraznil, že tvorivú stopu je náročné zanechať na jednom slove. Ďalej majiteľ uviedol, že v prípade jednoslovných alebo veľmi krátkych fráz bude často vyjadrenie splývať s myšlienkou. Tiež zdôraznil, že autorskoprávna ochrana je síce možná aj pri krátkych či jednoslovných názvoch, ale splnené podmienky na ňu sú len výnimočne.

Majiteľ predložil odborné rozhodnutie experta Centra ADR Dr. Iur. Mgr. Martina H., č. 28/2020 zo 14.12.2020 o doménovom spore perinbaba.sk, s ktorým sa stotožňuje. Sťažovateľom v tomto spore bol navrhovateľ a brániacim sa majiteľ. Navrhovateľ tento doménový spor prehral a doména zostala v držbe majiteľa.

Majiteľ svoje argumenty zhrnul do tvrdenia, že slovo „Perinbaba“ nie je autorskoprávne chránené a ak by aj bol navrhovateľ aktívne legitimovaný, chýba tu samotný predmet ochrany, ku ktorému by sa viazali autorské práva, t. j. za týchto okolností je vylúčené aplikovať ustanovenie § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

K navrhovateľom tvrdenej zlej viere majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, majiteľ uviedol, že nedostatok aktívnej legitimácie navrhovateľa a nedostatok predmetu autorskoprávnej ochrany bez ďalšieho eliminujú aj údajný dôvod v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Majiteľ upozornil, že mu patrí právo staršieho nezapísaného označenia „perinbaba.sk“, ktoré aktívne používa od augusta 2008 po súčasnosť. Majiteľ pod nezapísaným označením perinbaba.sk prevádzkuje eshop, ktorý za obdobie jeho fungovania navštívilo viac ako 2 000 000 používateľov, ktorí zrealizovali obchod za viac ako 6 500 000 eur. Majiteľ sa od pôvodne predávaného tovaru (matrace, periny, vankúše) postupne preorientoval a v súčasnosti sa okrem uvedeného tovaru špecializuje na predaj tovaru určeného pre tehotné ženy, bábätká a deti, pričom po celý čas okrem domény perinbaba.sk používa aj spojenie „Nákup aj spod periny“ spolu s obrázkom pierka. Eshop perinbaba.sk majiteľa bol viackrát ocenený „Odporúčané zákazníkmi“, resp. „Overené zákazníkmi“. Majiteľ zdôraznil, že eshop nikdy nepredával filmové dielo „Perinbaba“ a ani iný tovar s motívom tohto filmového diela. Propagácia eshopu bola vždy zameraná na špecifickú skupinu spotrebiteľov, a preto majiteľ nesúhlasí s tvrdením navrhovateľa o snahe majiteľa obohatiť sa na jeho úkor.

Majiteľ skonštatoval, že svoj eshop, staršie nezapísané označenie a doménu perinbaba.sk aktívne propagoval vždy s konkrétnou kategóriou tovarov, ktoré v eshope ponúka so zameraním na konkrétnu skupinu spotrebiteľov pri akciách, ako sú detské festivaly, veľtrhy hračiek, akcie detských športových klubov, a preto si spotrebiteľská verejnosť staršie nezapísané označenie „Perinbaba“ spája práve s eshopom perinbaba.sk prevádzkovaným majiteľom a nie s navrhovateľom.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie sú podľa majiteľa splnené ani podmienky stanovené v ustanovení § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Majiteľ navrhol zamietnuť návrh v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

Podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach 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.

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.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 248794 „PERINBABA“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa WebStores, s. r. o., Francisciho 9, 811 08 Bratislava, s právom prednosti od 30.4.2018 bola 17.12.2018 zapísaná do registra pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri podaní návrhu z dôvodu zásahu do autorského práva je potrebné, aby osoba podávajúca návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala:

- 1) existenciu 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 neplatnosť nemožno považovať za kvalifikovaný.

Navrhovateľ odôvodnil podanie návrhu tým, že slovný prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku „PERINBABA“ je pôvodným výsledkom duševnej tvorivej činnosti autora. K filmovej postave „Perinbaba“ navrhovateľ uviedol, že jej pomenovanie je fantazijné a prvýkrát ho použil a vymyslel autor pri tvorbe diela v roku 1984 a následne podľa neho pomenoval aj filmové dielo „Perinbaba“. Slovo *perinbaba* nebolo do roku 1985 súčasťou slovenskej slovej zásoby. Pri autorskoprávnej ochrane slovného prvku „Perinbaba“ navrhovateľ ďalej skonštatoval, že autorovi ako tvorcovi slovného prvku „Perinbaba“ patrí autorské právo, pričom k vzniku autorského práva k dielu nie je potrebná žiadna registrácia ani zápis v registri, keďže autorské práva vznikajú už samotným vytvorením diela. Navrhovateľ zdôraznil, že autor neudelil majiteľovi napadnutej ochrannej známky žiadny súhlas alebo licenciu na používanie označenia „Perinbaba“ a nikdy nesúhlasil ani so zápisom tohto označenia do registra ochranných známk. Na podporu tvrdenia o tom, že autor neuzavrel licenčnú zmluvu, ktorou by tretia osoba získala oprávnenie na používanie označenia „Perinbaba“ navrhovateľ predložil potvrdenie od českého kolektívneho správcu autorských diel DILIA, ktorá spravuje autorské práva autora, a potvrdenie z evidencie predmetov ochrany z 24.9.2018, ktoré vydala autorská spoločnosť LITA. Navrhovateľ zdôraznil, že označenie „Perinbaba“ jednoznačne spĺňa všetky pojmové znaky diela podľa autorského zákona, pretože ide o dielo z oblasti literatúry a audiovizuálneho umenia, je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora a je vnímateľné zmyslami. Slovný prvok „Perinbaba“ predstavuje originálny výsledok tvorivej činnosti, pričom poukázal na to, že mená a názvy postáv v literárnych a filmových dielach sú samy osebe chránené ako autorské diela, čo vyplýva priamo z ustanovenia § 4 Autorského zákona. Navrhovateľ doplnil, že autorskoprávna ochrana sa môže vzťahovať aj na meno postavy vymyslenej autorom, ktoré sa bežne nepoužíva (Saxana, Vinnetou, Maugli).

Navrhovateľ predložil na preukázanie uvedených tvrdení a naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach nasledovné dôkazy:

- odkaz na stránku <https://www.cas.sk/clanok/> - článok z 22.12.2019 s názvom „Juraj Jakubisko o pokračovaní Perinbaby: Termín premiéry sa posunul, uvidíme ju neskôr“ - informácie z článku sa týkajú pokračovania rozprávky Perinbaba s názvom Perinbaba a dva svety. V rozhovore Juraj Jakubisko povedal, že premiéra bola plánovaná na Vianoce 2019, avšak tá sa posunula na Vianoce 2020. Zároveň upozornil, že robia dve jazykové verzie rozprávky – slovenskú aj českú a vyjadril tiež túžbu, aby sa rozprávka páčila tým, čo vyrástli na Perinbabe, ale aj novej generácii detí (dôkaz č. 1),
- odkaz na stránku <https://www.jakubiskofilm.com/cs/movies/perinbaba/> - webová stránka poskytuje čitateľovi abstrakt k rozprávke Perinbaba, ktorá mala premiéru 1.11.1985 (dôkaz č. 2),

- screenshot z vysielaných televíznych programov TV Markíza – ide o prehľad odvysielaných programov na TV Markíza, a to v období decembra rokov 2017 až 2019, kedy televízia pravidelne uvádzala v ponuke rozprávku Perinbaba (dôkaz č. 3),
- odkaz na stránku <https://webnoviny.sk/najoblubenejsie-vianocne-filmy/> - článok z 10.12.2011, v prehľade najoblúbenejších vianočných filmov je uvedená aj rozprávka Perinbaba, v réžii Juraja Jakubiska (dôkaz č. 4),
- kópiu potvrdenia z evidencie predmetov ochrany z 20.9.2018 – potvrdenie vydala spoločnosť DILIA, divadelná, literárna, audiovizuálna agentúra, z. s., Praha. V potvrdení je uvedené, že spoločnosť ako kolektívny správca eviduje vo svojej databáze autorstvo k audiovizuálnemu dielu s názvom Perinbaba, rok 1985, réžia Juraj J., t. j. pán Juraj J. je režisérom audiovizuálneho diela a tiež spoluautorom námetu a scenára diela Perinbaba. Spoločnosť DILIA zároveň v potvrdení upozornila, že v zastúpení Juraja J. neuzavrela licenčnú zmluvu, ktorou by tretia osoba získala oprávnenie na použitie názvu Perinbaba ako ochrannej známky (dôkaz č. 5),
- kópiu potvrdenia z evidencie predmetov ochrany z 24.9.2018 - potvrdenie vydala autorská spoločnosť LITA, Bratislava. V potvrdení je uvedené, že autorská spoločnosť LITA ako organizácia kolektívnej správy práv eviduje vo svojej databáze predmetov ochrany autorstvo k audiovizuálnemu dielu s názvom Perinbaba, rok 1985, réžia Juraj J. Ako režiséra eviduje pán Juraja J. (zastupovaného spoločnosťou DILIA) a zároveň je pán Juraj J. spoluautorom scenára s pánom Ľubomírom F. (zastupovaného organizáciou kolektívnej správy práv LITA). LITA zároveň potvrdila, že v zastúpení pána Ľubomíra F. neuzavrela licenčnú zmluvu, ktorou by tretia osoba získala právo na používanie názvu Perinbaba ako ochrannej známky (dôkaz č. 6),
- kópiu úryvkov scén zo scenára k filmu Perinbaba, kópiu technického scenára k filmu Perinbaba – scenár poukazuje na postavu Perinbaby s jej replikami v rozprávke. V scenári sú tiež podrobne rozpísané jednotlivé scény postáv aj s uvedením filmových trikov. Ako režisér je v titulkoch uvedený pán Juraj J., autormi scenára sú pán Ľubomír F. a pán Juraj J. Technický scenár z februára 1984 poskytuje informáciu o režisérovi – Jurajovi J. a odkaz na IV. tvorivo - výrobnú skupinu, ktorej vedúci bol pán Martin Ť. a dramaturgičkou bola pani Alena V. Ďalej je v technickom scenári uvedený odkaz na ateliéry - Slovenská filmová tvorba, ateliéry Koliba, Bratislava, a celý výrobný štáb filmu. V rámci rekapitulácie sú v technickom scenári uvedené informácie o metráži v exteriéri a interiéri (dôkaz č. 7).

Majiteľ v rámci svojich vyjadrení k návrhu predložil:

- kópiu právoplatného rozsudku Okresného súdu I z 1.4.2015, sp. zn. 14C/59/2005 – súd rozsudkom určil, že Slovenský filmový ústav, Bratislava, vykonáva autorské práva navrhovateľa (Juraja J.) okrem iných filmových diel aj k filmu Perinbaba . Svoje rozhodnutie súd zdôvodnil tým, že navrhovateľ pán Juraj J. zastával funkciu režiséra v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy a pokiaľ došlo k vytvoreniu diela, tak to bolo v rámci pracovného pomeru a považuje sa to za plnenie pracovných povinností. Zamestnávateľ tak mohol využívať vytvorené dielo bez ďalšieho privolenia autora. Režisér v zmysle ustanovenia § 17 zák. 35/1965 Zb. nebol považovaný za autora diela. Zároveň z ustanovenia § 6 veta druhá zák. 35/1965 Zb. vyplýva, že autorské právo na dielo takto vytvorené ako celok vykonáva výrobca, a tým bol štát. Nositeľom práv, t. j. autorom, výkonným umelcom patrila za každé použitie diela odmena, pričom odmeny sa vyplácajú buď priamo oprávneným subjektom alebo na základe uzatvorených zmlúv prostredníctvom kolektívnej správy práv (SOZA, LITA, OZIS) a navrhovateľovi Jurajovi J. cestou českej agentúry DILIA. Za autora filmového diela bol považovaný režisér až právnou úpravou zák. 383/1997 Zb. s účinnosťou od 1.1.1998. V rozsudku bolo ďalej uvedené, že navrhovateľ (Juraj J.) ani po skončení pracovného pomeru v roku 1991 nevzniesol žiadne nároky súvisiace s jeho pracovným pomerom ako režisér a ani nikdy nenamietal práva pôvodných výrobcov filmu na šírenie filmov, práve naopak, rešpektoval ich. Navrhovateľom v predmetnom spore bol pán Juraj J. (navrhovateľ) a odporcom bola spoločnosť Slovenský filmový ústav, Bratislava (dôkaz č. 1),
- odkaz na stránku https://de.wikipedia.org/wiki/Frau_Holle - stránka poskytuje informácie smerujúce k vysvetleniu existencie a pomenovania hlavnej postavy, pravdepodobne odvodené od germánskej bohyně zeme a neba, v nemeckej verzii ide o postavu „Frau Holle“, v anglickej verzii „The Feather Fairy“ (dôkaz č. 2),
- kópiu odborného rozhodnutia experta Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov, č. konania 28/2020 zo 14.12.2020 – v rozhodnutí sa riešil spor o doménovom mene perinbaba.sk, pričom sťažovateľom v predmetnom spore bol pán Juraj J. (navrhovateľ) a brániacim sa bola spoločnosť WebStores, s. r. o., Bratislava (majiteľ napadnutej ochrannej známky). V rozhodnutí expert riešil otázku autorských práv k slovu Perinbaba a tiež od nej odvodenú osobitnú autorskoprávnu ochranu názvu. Expert

v rozhodnutí po podrobnom posúdení krátkych názvov ako autorských diel zdôraznil, že sťažovateľ má oveľa zásadnejší problém v autorskoprávnej časti, pretože aj keby sťažovateľovi svedčilo autorské právo k názvu diela alebo postavy, tak majetkové práva nevykonáva. Upozornil na právoplatné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 14C/59/2005, podľa ktorého je vykonávateľom práv k filmu Perinbaba Slovenský filmový ústav, ako bývalý zamestnávateľ pána Juraja J. v rozhodnom čase. V predmetnom rozhodnutí vo výroku súd určil, že Slovenský filmový ústav, Bratislava, vykonáva autorské práva k filmu Perinbaba, t. j. sťažovateľ (navrhovateľ) nevykonáva majetkové práva k dielu, ale drží a vykonáva ich jeho bývalý zamestnávateľ. Sťažovateľ (navrhovateľ) rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I nespochybnil (dôkaz č. 3).

Ako už bolo uvedené, pri podaní návrhu z dôvodu zásahu do autorského práva je potrebné, aby osoba podávajúca návrh prostredníctvom predložených dôkazných prostriedkov preukázala existenciu dotknutého autorského diela, oprávnenie na uplatnenie autorských práv, vytvorenie tohto autorského diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a uviedla spôsob, ako by mohli byť práva k tomuto autorskému dielu použitím napadnutej ochrannej známky dotknuté. Navrhovateľ v odôvodnení návrhu uviedol, že slovný prvok „Perinbaba“, tvoriaci napadnutú ochrannú známku, je pôvodným výsledkom jeho duševnej tvorivej činnosti ako autora, ktorému patria všetky osobnostné a majetkové práva podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Z návrhu vyplynulo, že navrhovateľ ako čas, kedy bolo namietané autorské dielo „Perinbaba“ s rovnomennou hlavnou postavou vytvorené, uviedol roky 1984 a 1985. V súvislosti so skúmaním prvej podmienky úspešného domáhania sa neplatnosti napadnutej ochrannej známky z dôvodu zásahu do skorších autorských práv je preto pri posudzovaní opodstatnenosti návrhu uplatneného z predmetného dôvodu potrebné vychádzať z príslušných ustanovení autorského zákona účinného v čase predpokladaného vzniku namietaného autorského diela, t. j. v predmetnom prípade je relevantné znenie zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (ďalej „autorský zákon č. 35/1965 Zb.“).

Predmetom ochrany podľa autorského zákona č. 35/1965 Zb. je len dielo, ktoré okrem iných znakov napĺňa aj požiadavku určitej tvorivej úrovne, resp. tvorivej duševnej činnosti autora. Tvorivou činnosťou možno rozumieť tvorivosť spätú s jedinečnou osobnosťou tvorcu, čo sa odráža v samotnom tvorivom vzniku diela.

Pri skúmaní, či dielo, práva ku ktorému by mohli byť dotknuté, spĺňa pojmové znaky autorského diela, je nutné vychádzať z definície autorského diela uvedenej v autorskom zákone č. 35/1965 Zb. v príslušnom znení. Podľa § 2 ods. 1 autorského zákona (v znení účinnom do 31.5.1990) 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 autorského zákona č. 35/1965 Zb. je teda len dielo, ktoré okrem iných znakov napĺňa aj požiadavku určitej tvorivej úrovne, resp. tvorivej duševnej 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. Z dokladov predložených navrhovateľom vyplynulo, že navrhovateľ, pán Juraj J., v roku 1985 v československo-nemeckej koprodukcii sfilmoval (režimoval) rozprávku s názvom „Perinbaba“ na motívy rozprávky Frau Holle (Pani Zima) od bratov Grimmovcov, pričom na scenári sa podieľal spolu s pánom Ľubomírom F. Ide teda o filmové dielo. Umelecké filmové dielo „Perinbaba“ ako celok vykazuje znaky autorského diela a možno ho považovať za výsledok vynaloženia tvorivej duševnej činnosti, a teda je spôsobilým predmetom autorského práva. Uvedené podporujú aj dôkazy - potvrdenia z evidencie predmetov ochrany vydané českým a slovenským kolektívnym správcom autorských diel – agentúrami DILIA a LITA.

Pokiaľ ide o samotné slovo *perinbaba*, navrhovateľ upozornil, že do roku 1985 nebolo toto slovo súčasťou žiadneho slovníka slovenského jazyka, čiže bolo vytvorené ako novotvar zo slov *perina* a *baba*. Majiteľ napadnutej ochrannej známky podrobne vysvetľoval problematiku týkajúcu sa autorskoprávnej ochrany jednoslovných či krátkych názvov, pričom sa odvolával aj na vyjadrenia z odborného rozhodnutia experta Dr. Iur. Mgr. Martina H., a spochybňoval autorskoprávnu ochranu slova „Perinbaba“.

Z ustanovenia § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyplýva, že správny orgán si môže ohľadne tzv. predbežnej otázky, na ktorej vecné rozhodnutie nie je príslušný a o ktorej doposiaľ právoplatne nerozhodol príslušný orgán, urobiť úsudok sám tak, aby mohol vo veci rozhodnúť.

Keďže otázka, či slovo *perinbaba* napĺňa znaky samostatného autorského diela, nebola dosiaľ vyriešená príslušným orgánom, úrad si môže urobiť v tejto otázke vlastný úsudok. V tejto súvislosti je významné podotknúť, že v čase, ktorý navrhovateľ uvádza ako čas vytvorenia slova *perinbaba* i autorského filmového diela „Perinbaba“ (rok 1984 a 1985), autorský zákon č. 35/1965 Zb. nepoznal osobitnú ochranu názvov diel a mien postáv tak, ako je to v súčasnosti podľa § 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Úrad po preskúmaní všetkých relevantných skutočností (najmä neexistencia slova „*perinbaba*“ pred rokom 1985, súvislosť s motívmi ľudových rozprávok z iných krajín, spojitosť s autorským dielom – filmovou rozprávkou „Perinbaba“, posúdenie autorského diela vykonané expertom Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov) konštatuje, že hoci nemožno vylúčiť, že slovo „*perinbaba*“ môže byť ako novotvar v určitom zmysle výsledkom tvorivej duševnej činnosti fyzickej osoby, na druhej strane nemožno opomenúť skutočnosť, že toto slovo bolo vytvorené v priamej súvislosti s tvorbou rovnomennej filmovej rozprávky a ako také nemôže byť od tejto filmovej rozprávky (autorského diela) jednoznačne oddelené (ide o názov rozprávky a meno jednej z hlavných postáv). Vzhľadom na túto skutočnosť je dôvodné posudzovať podmienky uplatneného dôvodu podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach spoločne pre autorské dielo - filmovú rozprávkou „Perinbaba“.

Na základe skôr uvedeného možno prvú podmienku v zmysle ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach považovať za naplnenú.

Vzhľadom na skutočnosť, že autorské dielo bolo vytvorené pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to v roku 1984, kedy ho navrhovateľ prvýkrát použil a následne podľa neho pomenoval aj filmové dielo „Perinbaba“, možno skonštatovať, že aj ďalšia podmienka v zmysle ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach bola splnená.

Ďalšou podmienkou na úspešné naplnenie ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach je preukázanie oprávnenia na uplatnenie práv k autorskému dielu.

V tejto súvislosti je nutné poukázať na majiteľom predložený právoplatný rozsudok Okresného súdu Bratislava I z 1.4.2015, sp. zn. 14C/59/2005, ktorým súd určil že Slovenský filmový ústav, Grösslingova 32, Bratislava vykonáva autorské práva navrhovateľa (pána Juraja J.) okrem iných filmov aj k filmovému dielu Perinbaba (1985, Slovenský film Bratislava). Uvedené tvrdenie je v rozsudku zdôvodnené nasledovne: *Je nesporné, že navrhovateľ bol autorom alebo spoluautorom námetov a scenárov a režisérom aj filmového diela Perinbaba, avšak v konaní bolo preukázané, že výrobca filmového diela uzatvoril s navrhovateľom ako autorom na diela autorské zmluvy, na základe ktorých udelil navrhovateľ súhlas a bola mu vyplatená odmena.. Pokiaľ ide o postavenie režiséra, tak navrhovateľ funkciu zastával v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy a pokiaľ došlo k vytvoreniu diela, tak to bolo v rámci pracovného pomeru a považuje sa to za plnenie pracovných povinností. Zamestnávateľ mohol používať vytvorené dielo v zmysle ust. § 17 zák. 32/1965 Zb. na plnenie úloh patriacich do jeho činnosti bez ďalšieho privolenia autora. Z danej platnej úpravy platilo, že režisér nebol považovaný za autora diela. Z ust. § 6 veta druhá zák. 35/1965 Zb. vyplýva, že autorské právo na dielo takto vytvorené ako celok vykonáva výrobca, a tým bol štát. Za autora filmového diela bol považovaný režisér až právnu úpravou zák. 383/1997 Zb. s účinnosťou od 1.1.1998, dovtedy vykonával prácu režisér len v pracovnom pomere. Z rozsudku tiež vyplynula skutočnosť, že navrhovateľ ani po skončení pracovného pomeru v roku 1991 nevzniesol žiadne nároky súvisiace s jeho pracovným pomerom – režisér, ale ani nikdy nenamietal práva pôvodných výrobcov filmu na šírenie filmov.*

Okresný súd Bratislava I ďalej zdôraznil, že filmové dielo „Perinbaba“ bolo vytvorené v čase, v ktorom mal pán Juraj J. uzatvorený pracovný pomer so zamestnávateľom Československým filmom Bratislava - od 22.3.1967, ktorý ukončil dohodou so SFT Bratislava (po zmene názvu Slovenská filmová tvorba Bratislava) 28.2.1991. Súd podrobne v rozsudku opísal všetky právne zmeny, ktorými prešiel pôvodný štátny podnik Československý film Bratislava (zmena názvu, predaj, privatizácia) a vyslovil názor, že výkon práv výrobcu bol platne prevedený na základe rozhodnutia MK SR z 11.12.1990 a dohodou a delimitačným protokolom k 31.12.1990 na odporcu, t. j. Slovenský filmový ústav. Súd zdôraznil, že je nepochybné, že Slovenský filmový ústav vykonáva autorské práva k filmovým dielam ako celok, ktoré sú vytvorené z jednotlivých zložiek filmového diela (režia, kamera, scenár, strih, zvuk).

Rozsudok je pre navrhovateľa záväzný, pričom z rozsudku jednoznačne vyplynulo, že Juraj J. nie je oprávnený vykonávať autorské práva k dielu „Perinbaba“, t. j. nie je možné preukázať, že práva navrhovateľa k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, keďže navrhovateľ nemá vo vzťahu k filmovému dielu „Perinbaba“ autorské práva z titulu postavenia - režiséra diela. Navrhovateľ

vytvoril dielo v čase, keď bol zamestnancom Československého filmu Bratislava (premenovaný na Slovenský filmový ústav Bratislava), ktorý vykonáva autorské práva k filmovým dielam ako celkom, ktoré za obdobie rokov 1967 až 1990 vytvoril pán Juraj J., t. j. aj filmové dielo „Perinbaba“.

Z posúdenia vyjadrení a predložených dôkazov možno skonštatovať, že nositeľom majetkových práv k autorskému dielu „Perinbaba“ (či už k filmovej rozprávke takto označenej alebo k slovu „perinbaba“ označujúcemu jej názov a meno jednej z hlavných postáv), a teda subjektom, do ktorého práv by mohlo byť zasiahnuté napadnutou ochrannou známkou, je Slovenský filmový ústav. Navrhovateľ ako režisér predmetnej filmovej rozprávky, autor a spoluautor jej námetu a scenára nie je nositeľom majetkových, ale len osobnostných autorských práv k tomuto dielu. Osobnostné práva autora spočívajú vo všeobecnosti v práve rozhodnúť o zverejnení diela, v práve byť označený ako autor a v práve na nedotknuteľnosť svojho diela. Zo samotnej povahy osobnostných autorských práv vyplýva, že používanie napadnutej ochrannej známky, resp. existencia jej zápisu v registri úradu, nie sú spôsobilé zasiahnuť osobnostné práva autora. Vzhľadom na skutočnosť, že nositeľom majetkových práv k autorskému dielu je iný subjekt ako navrhovateľ, je nutné konštatovať, že navrhovateľ nie je oprávneným subjektom na uplatnenie práv z autorského diela v zmysle ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

Na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu zásahu do autorského práva podaného podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach musia byť všetky podmienky ustanovenia § 7 písm. i) citovaného zákona (existencia autorského diela, vytvorenie tohto diela pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, oprávnenie navrhovateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu a tiež to, ako môžu byť na základe použitia napadnutej ochrannej známky uvedené práva dotknuté), splnené kumulatívne. Pretože v konaní nebolo preukázané, že navrhovateľ disponuje takými právami, ktoré by mu umožňovali úspešne sa domôcť vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú, je potrebné predmetný návrh podaný podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach zamietnuť.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Pokiaľ ide o uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, je potrebné zdôrazniť, že podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku. Navrhovateľom uplatnené ustanovenie § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach v znení účinnom po 14. 1. 2019 zodpovedá ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. 30.4.2018 (teda v znení účinnom do 13. januára 2019). Preto je potrebné uplatnený dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach posudzovať ako dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že neboli splnené podmienky na zápis do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery, predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitú. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodit' záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha napadnutej ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či

neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky by jej majiteľ, resp. v čase podania prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci zhodné, resp. podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (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 majiteľa, resp. prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní v zlej viere.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 248794 „Perinbaba“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa WebStores, s. r. o., Francisciho 9, 811 08 Bratislava, s právom prednosti od 30.4.2018 bola 17.12.2018 zapísaná do registra pre služby „*maloobchodné služby s detskými odevmi a obuvou, hračkami, posteľnou bielizňou, vianočnými stromčekmi, detským nábytkom, tehotenským a dojčenským tovarom, športovými potrebami, spoločenskými hrami, školskými potrebami, matracmi a posteľnými roštmi, posteľnými prikrývkami a bielizňou; osuškami, uterákmi, domácimi potrebami, elektrospotrebičmi, aj prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské služby (obchodné služby); optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; správa spotrebiteľských vernostných programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby“ v triede 35, pre služby „*elektronická pošta; poskytovanie diskusných fór on line; spravodajské kancelárie; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); on line posielanie pohľadníc; bezdrôtové vysielanie; spravodajské agentúry; informácie v oblasti telekomunikácií; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájania); poskytovanie užívateľského prístupu k svetovej počítačovej sieti; poskytovanie prístupu do databáz; informácie v oblasti telekomunikácií; prenos signálu prostredníctvom satelitu“ v triede 38 a pre služby „*vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); vzdelávacie kurzy; školenie; športová a kultúrna činnosť; akadémié (vzdelávanie); fotografická reportáž; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; požičovne kníh (knížnice); koučovanie (školenie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; služby múzeí (prehliadky, výstavy); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie (vedomostných alebo zábavných) súťaží; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); informácie o výchove a vzdelávaní; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); praktický výcvik (ukážky); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); reportérske služby; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; vydávanie textov (okrem reklamných alebo náborových); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; vyučovanie; zábava; služby poskytované tábormi a školami v prírode pre deti a mládež (zábava); organizovanie zábavných programov v rekreačných zariadeniach pre deti a dospelých; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; Informácie o možnostiach rekreácie; prekladateľské služby; turistické prehliadky so sprievodcom; tábory na športové sústredenia; výchovno-zábavné klubové služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.***

Navrhovateľ odôvodnil svoj návrh tým, že majiteľ prihlášky napadnutej ochrannej známky „PERINBABA“ bol vedený nepoctivým úmyslom zatriktívniť svoju značku použitím všeobecne známeho označenia s cieľom obohatiť sa na úkor navrhovateľa - autora. Zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky

v čase jej podania si musel byť vedomý, že používaním označenia „PERINBABA“ zasiahne do práv tvorcov rovnomenného filmu a tiež názvu filmovej postavy. Všeobecná známosť označenia „Perinbaba“ preto zakladá objektívny predpoklad toho, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel mať vedomosť o existencii práv tretej osoby k tejto známke. Zlú vieru majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky podľa názoru navrhovateľa zdôrazňuje aj skutočnosť, že si podal zhodné označenie „PERINBABA“ s názvom diela „Perinbaba“, pričom používaním tohto zhodného označenia podľa navrhovateľa môže viesť k zámene obchodného pôvodu označovaných služieb. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásenie napadnutej ochrannej známky nebolo náhodným krokom, ale bolo špekulatívne cielené na využitie všeobecnej známosti označenia „Perinbaba“ v snahe dosiahnuť majetkový prospech.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodit' ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže navrhovateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa, ktorý koná určitým spôsobom, a to napriek tomu, že si je vedomý neetickej alebo neopodstatnenosti svojho konania, alebo (s ohľadom na okolnosti daného prípadu) by si toho mal byť vedomý. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane navrhovateľa.

Pre naplnenie uplatneného 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.

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.

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 tieto skutočnosti patrí napr. totožnosť či podobnosť kolíznych označení, vedomosť o používaní rovnakého či podobného označenia treťou osobou a nepoctivý úmysel prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľova argumentácia bola založená predovšetkým na tvrdení, že prihlášku napadnutej ochrannej známky podal majiteľ len zo špekulatívneho dôvodu, prípadne, aby ťažil zo všeobecnej známosti označenia „Perinbaba“ ako názvu filmu a rovnomennej filmovej postavy, pričom tvrdenia o známosti označenia preukazoval dôkazmi, ktoré boli zhodnotené už pri skúmaní uplatneného dôvodu v zmysle § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach. Z dôkazov predložených navrhovateľom vyplynulo, že Juraj J. bol režisér a spoluautorom scenára rozprávky „Perinbaba“ (premiéra bola v roku 1985), ktorej pokračovanie pod názvom „Perinbaba a dva svety“ opäť pripravuje Juraj J. Screenshotty o vysielaných televíznych programoch TV Markíza poskytli informácie o pravidelnom vysielaní rozprávky Perinbaba v rokoch 2017 až 2019. Na fakt, že rozprávka „Perinbaba“ patrí medzi najúspešnejšie rozprávky československej kinematografie poukazovali aj ocenenia udeľované po celom svete, napr. Hlavná cena Camerio – Medzinárodný filmový festival Rimovski 1987, Medaila slovenského filmu 1986, Cena divákov za najlepší film v Belehrade 1986, čestné uznanie na Filmovom festivale v Benátkach 1986 a iné, ktoré rozprávka po premiére získala.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojom vyjadrení zdôraznil, že mu patrí právo staršieho nezapísaného označenia „perinbaba.sk“, ktoré intenzívne používal od roku 2008 do súčasnosti (doklady v spise POZ 2087-2013). Držiteľom domény perinbaba.sk je od mája 2008. K uvedeným tvrdeniam majiteľ predložil dôkazné materiály vo forme hodnotení z portálov heureka.sk, najnakup.sk, odkazy na akcie predaja tovarov na stránke perinbaba.sk, účasť navrhovateľa na veľtrhoch hračiek, detských podujatí. Dôkazy svedčia o skutočnosti, že majiteľ od roku 2008 prevádzkoval internetový obchod pod názvom perinbaba.sk, spolu s názvom eshopu perinbaba.sk majiteľ používal slogan „Nákup aj spod periny“ s obrázkom obličička s pierkom. Majiteľov internetový obchod perinbaba.sk sprostredkúval predaj tovaru, ako sú periny, matrace, vankúše, neskôr bol sortiment doplnený o tovar určený pre tehotné ženy, dojčenský tovar a detský tovar.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o histórii spoločnosti WebStores skonštatoval, že rozprávku s názvom „Perinbaba“ poznal, ale táto skutočnosť podľa jeho názoru ešte nepreukazuje zlú vieru pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. že pri výbere pomenovania svojho obchodu perinbaba.sk mal úmysel parazitovať a obohacovať sa na úkor známosti filmu „Perinbaba“. Názov a zameranie svojho internetového

obchodu tvoril navrhovateľ v roku 2007 a postupne od náčrtu pierka, periny a obláčika rozmýšľal ďalej o zákazníkovi, ktorý nakupuje v pohodlí domova „spod periny“, a tak k vyobrazeniu pierka pridali názov perinbaba.sk a slogan „Nákup aj spod periny“. Zdôraznil, že na internetovom obchode perinababa.sk nikdy nebol ponúkaný tovar ako napr. video alebo CD s rozprávkou „Perinbaba“, prípadne tovary, ktoré by nejakým spôsobom s týmto filmovým dielom súviseli alebo ho propagovali. Označenie majiteľ používal vždy s logom pierka a sloganom „Nákup aj spod periny“.

Ako už bolo uvedené, za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (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.

Z komplexnej analýzy predložených dôkazov navrhovateľom posúdených už pri uplatnenom dôvode v zmysle ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach možno skonštatovať, že navrhovateľ preukázal, že rozprávka „Perinbaba“ vysielaná každoročne už od roku 1985 až po súčasnosť je medzi spotrebiteľskou verejnosťou mimoriadne obľúbená a dostatočne známa na to, aby prihlasovateľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (30.4.2018) mal vedomosť o existencii rozprávky „Perinbaba“, pričom túto skutočnosť vo vyjadrení nepoprel ani majiteľ napadnutej ochrannej známky. V predmetnom prípade možno prvú z podmienok skúmanú pri podaní prihlášky nie v dobrej viere podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, teda vedomosť prihlasovateľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, považovať za splnenú.

Z predložených dôkazných materiálov je teda zrejmé, že verejnosť vnímala označenie navrhovateľa v súvislosti s rozprávkou Perinbaba a jej režisérom Jurajom J. a označenie Perinbaba sa tak stalo známe už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Vzhľadom na skutočnosť, že samotná vedomosť nestačí na konštatovanie neexistencie dobrej viery, je potrebné ďalej skúmať a zohľadniť úmysel prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, pričom tento sám osebe nemožno priamo dokazovať, možno ho však určiť s ohľadom na objektívne okolnosti prípadu, t. j. skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky a okolnosti, ktoré môžu nasvedčovať nečestnej pohnútky prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Pri posúdení existencie alebo neexistencie zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je potrebné prihliadnúť na to, 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 privilégium, ktoré mu poskytuje výlučné práva k určitému označeniu, s cieľom buď obmedziť doterajší priestor už existujúcim a na trhu pôsobiacim konkurentom používajúcim zhodné alebo podobné označenie alebo využiť ich doterajšie výsledky a aktivitu na budovanie vlastného silnejšieho postavenia na trhu.


Majiteľ si podal prihlášku napadnutej slovnej ochrannej známky s označením „PERINBABA“, ktoré je zhodné s autorským dielom - rozprávkou „Perinababa“ navrhovateľa. Rozprávka Perinbaba je autorským dielom, na príprave jeho scenára a réžie sa podieľal p. Juraj J. Rozprávka mala premiéru v roku 1985. Ako už bolo posúdené skôr pri uplatnenom ustanovení § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, nositeľom majetkových práv k autorskému dielu „Perinbaba“ je Slovenský filmový ústav, avšak navrhovateľ ako režisér predmetnej filmovej rozprávky, autor a spoluautor jej námety a scenára je nositeľom osobnostných autorských práv k tomuto dielu.

V rámci celkového posúdenia je potrebné najskôr zohľadniť samotné slovo „Perinbaba“, ktoré do roku 1984 neexistovalo v slovnej zásobe slovenského jazyka a do povedomia spotrebiteľskej verejnosti sa dostalo až v súvislosti s filmovým dielom – rozprávkou Perinbaba. Z dôkazov navrhovateľa tiež vyplynulo, že rozprávka sa stala príťažlivou tak pre detského, ako aj dospelého diváka, o čom svedčí jej pravidelné každoročné vysielanie počas vianočných sviatkov. A práve vďaka jedinečnosti a obľúbenosti rozprávky Perinbaba už niekoľko desaťročí, je označenie Perinbaba vnímané širokou spotrebiteľskou verejnosťou najmä v súvislosti s rozprávkou Perinbaba, prípadne s hlavnou postavou Perinbabou, starou ženou vytriasajúcou z periny sneh.

K samotnej rozprávke je nutné uviesť, že od jej premiéry v roku 1985 si získala nesmiernu popularitu medzi divákmi, ktorá pretrváva do súčasnosti, o čom svedčia dôkazy č. 3 a 4 a tiež článok s názvom „Juraj J. o pokračovaní Perinbaba: Termín premiéry sa posunul, uvidíme ju neskôr“ (dôkaz č. 1) týkajúci sa prípravy jej pokračovania pod názvom „Perinbaba a dva svety“ pri príležitosti 35-tich rokov od premiéry rozprávky „Perinbaba“, tzn. že navrhovateľ opätovne začal intenzívnejšie používať označenie „Perinbaba“, o vznik ktorého sa zaslúžil už v roku 1984.

Majiteľ argumentoval tým, že je od roku 2008 majiteľom eshopu perinbaba.sk, prostredníctvom ktorého ponúka na predaj tovary, ako sú periny, matrace, vankúše, tovar určený pre tehotné ženy, dojčenský tovar a detský tovar, čomu zodpovedajú služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku v triede 35, napr. *maloobchodné služby s detskými odevmi, hračkami, matracmi, posteľnými prikrývkami, dojčenským tovarom a tovarom pre tehotné ženy*. Úrad však pri prieskume zistil, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná aj pre služby v triede 38, napr. *televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, rozhlasové vysielanie* a v triede 41, napr. *kultúrna činnosť, vydávanie kníh, fotografická reportáž*, ktoré nesúvisia s maloobchodným predajom, a teda s prevádzkovaním eshopu. Vzhľadom na zapísané služby (tr. 38 a 41) a výlučne slovné označenie „PERINBABA“ majiteľa, ktoré je zhodné s autorským dielom navrhovateľa - rozprávkou Perinbaba nie je možné vylúčiť, že majiteľ si ho prihlásil s úmyslom vyvolať asociáciu s označením navrhovateľa „Perinbaba“ ako názvu rozprávky a ťažiť tak z pozitívneho vnímania tohto označenia a z jeho známosti medzi spotrebiteľmi, pričom nemožno vylúčiť ani jeho snahu priamo konkurovať navrhovateľovi v prípade, ak by majiteľ začal v budúcnosti zapísané služby v triedach 38 a 41 reálne poskytovať.

Z vyjadrenia majiteľa je zjavné, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii označenia „Perinbaba“ o všeobecnej známosti tohto rozprávky Perinbaba medzi širokou spotrebiteľskou verejnosťou. Zároveň je nutné uviesť, že v roku 2007, keď majiteľ napadnutej ochrannej známky tvoril a pripravoval koncepciu internetového obchodu, tak rozprávka „Perinbaba“ sa vysielala už vyše 20 rokov. K argumentácii majiteľa o tvorbe pomenovania internetového obchodu perinbaba.sk, postupne od náčrtu pierka, periny a obláčika, slovného spojenia „spod periny“ symbolizujúceho typ nákupu z pohodlia domova, až po doplnenie názvu perinbaba.sk, je potrebné uviesť, že majiteľ žiadnu logickú súvislosť či nevyhnutnosť pripojiť slovný prvok „perinbaba“ k vyobrazeniu obláčika a sloganu „Nákup aj spod periny“ nevysvetlil. Na

internetovej stránke eshopu perinbaba.sk sa majiteľ prezentuje obrazovým označením , pričom si prihlásil slovné označenie, čo tiež vo svojom vyjadrení nevysvetlil, keď sa odvolával na podobu používaného označenia, ktoré s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku nesúvisí. Majiteľ si ale prihlásil výlučne slovné označenie, pričom, ako už bolo uvedené, označenie „Perinbaba“ už v tom čase bolo známe a spájané s rozprávkou „Perinbaba“, a preto je dôvodné tvrdiť, že majiteľ sa výrazne inšpiroval známym a jedinečným označením „Perinbaba“ s cieľom ťažiť z tejto známosti a získať neoprávnenú výhodu v porovnaní s inými súťažiteľmi na trhu, ktorí si pozíciu svojich označení musia vybudovať vlastným úsilím. Úmyslom majiteľa napadnutej ochrannej známky bolo profitovať z atraktívnosti označenia „Perinbaba“, resp. zo sily jeho príťažlivosti, a tým parazitovať na hodnote tohto jedinečného označenia, ťažiť tak z jeho známosti neoprávneným úmyselným používaním, či dokonca mu konkurovať v prípade, ak by majiteľ začal napadnutú ochrannú známku používať aj pre služby zapísané v triedach 38 a 41 (pozri T-795/17, Neymar, T-327/12, Simca).

Tovary, ktoré na eshope majiteľ začal v roku 2008 predávať, boli najmä periny a vankúše, a preto výber jeho názvu perinbaba.sk môže evokovať názov známej rozprávky, čo možno chápať ako snahu majiteľa zatriktívniť eshop pre spotrebiteľa jeho priblížením k známemu a jedinečnému označeniu navrhovateľa. V nadväznosti na uvedené skutočnosti, je nutné zdôrazniť, že majiteľ je síce vlastníkom domény perinbaba.sk, pod ktorou funguje internetový obchod, avšak keď si spotrebiteľ otvorí internetovú stránku obchodu, v obsahu stránky sa objavia aj ostatné prvky, ktoré majiteľ používa súčasne s názvom domény perinbaba.sk, a preto je nepravdepodobné, že si majiteľ prihlásil výlučne slovo „PERINBABA“ bez postranného úmyslu zviazať sa na známosti slovného prvku Perinbaba, prípadne, ako už bolo spomenuté vo vzťahu k ďalším zapísaným službám v triedach 38 a 41, posunúť svoje podnikanie do oblasti, ktorá priamo súvisí s filmovým dielom „Perinbaba“. Možno skonštatovať, že v prípade, keď subjekt začína svoje podnikanie s využitím označenia už známeho a zároveň vyvolávajúceho pozitívne pocity u spotrebiteľa aj vzhľadom na vysielanie rozprávky počas vianočných sviatkov, je jeho štartovacia čiara na trhu zvýhodnená.

Tvrdenie majiteľa o tom, že pri výbere názvu svojho obchodu perinbaba.sk nemal úmysel parazitovať a obohacovať sa na úkor známosti filmu „Perinbaba“, prípadne blokovat' navrhovateľa pri jeho činnosti, majiteľ žiadnym uvedeným argumentom ani predloženým dôkazom nepreukázal.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti, v posudzovanom prípade je zrejmé, že majiteľ bol pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „PERINBABA“ motivovaný existenciou staršieho autorského diela „Perinbaba“ a nejde preto o náhodný výber, ale podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel majiteľ ťažiť z už dosiahnutej známosti a úspešnosti označenia „Perinbaba“ a jeho pozitívneho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Tým, že pomenoval v roku 2008 svoj internetový obchod ako perinbaba.sk, teda slovom, ktoré bolo v roku 1984 použité pri príprave rozprávky „Perinbaba“, ku ktorej navrhovateľ vykonáva osobnostné práva, majiteľ nekonal náhodne a nezávisle, práve naopak, okolnosti prípadu svedčia v prospech záveru, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky postupoval zámerne, so snahou využiť asociáciu s už známym označením medzi spotrebiteľskou verejnosťou, keď si prihlásil výlučne slovné označenie „PERINBABA“, a to pre širší a vo vzťahu k navrhovateľovi konkurenčný zoznam služieb, než pre aké slovný prvok dovtedy používal, pričom majiteľ nevysvetlil súvislosť s ďalšími nárokovanými službami, ktoré sú zapísané v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad zastáva názor, že okolnosti súvisiace s podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky majú pôvod v konaní, ktoré možno hodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými štandardami etického správania s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (mať prospech zo známosti už používaného a zavedeného označenia „Perinbaba“ na trhu), čím paralelne môže byť navrhovateľovi spôsobená ujma. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery síce spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade navrhovateľovi), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno možno preniesť na prihlasovateľa/majiteľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky ochrannej známky odôvodniť (ospravedlniť). Prihlasovateľ/majiteľ však v preskúvanom prípade neuviedol žiadne oprávnené dôvody, ktoré ho viedli k podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je zhodné označenie so starším autorským dielom.

Na základe uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám v triedach 35, 38 a 41 je nutné vidieť snahu majiteľa zviazať sa na známosti jedinečného označenia navrhovateľa. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov tak možno považovať za naplnené.

Vzhľadom na to, že podmienky na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu zásahu do autorského práva podaného podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov síce neboli preukázané, ale podmienky v časti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vo vzťahu k službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach boli naplnené, 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.

Mgr. Vladimír Harďoň
podpredseda

Doručiť:

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Panenská 6
811 03 Bratislava

Bukovinský & Chlipala, s. r. o.
Svätoplukova 30
821 08 Bratislava