

ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre tovary konkrétneho subjektu, teda bez toho, aby označenie bolo vnímané ako odkaz na obchodný pôvod, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich na trhu s rovnakými alebo podobnými tovarmi. Zápisom označenia do registra ochranných známk sa totiž prihlasovateľ stáva majiteľom výlučného práva k jeho používaniu na trhu. Prihlasovateľ by sa tak v prípade zápisu prihláseného označenia mohol dovoliavať zákazu používania predmetného slovného spojenia zo strany ostatných subjektov pôsobiacich v sektore dotknutých tovarov, čo by bolo vzhľadom na jeho povahu neprípustné.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška slovnjej ochrannej známky „Radosť z jazdy“ zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

### Rozhodnutie OZ 252115/I-25-2022 z 26. 10. 2022 Decision OZ 252115/I-25-2022, 26. 10. 2022

#### ABSTRAKT

Obrazová ochranná známka č. 252115 bola vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe návrhu tretej osoby z dôvodu nie dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

#### ABSTRACT

The figurative trademark No. 252115 was declared invalid pursuant to Article 35 (3) in connection in Article 7 (j) Act No. 506/2009 Coll. on Trade Marks as amended based on the proposal of a third party on the grounds that the contested trademarks application was filed in bad faith.

#### Kľúčové slová

nie dobrá/zlá viera, preukázanie zlej viery, vedomosť o používaní zhodného alebo podobného označenia, nečestný úmysel na strane prihlasovateľa

#### Key words

invalidity proceedings; bad faith, proof of bad faith, knowledge of the use of an identical or similar sign, dishonest intention on the part of the applicant; person whose rights are infringed

#### Ochranná známka navrhovateľa (OZ 251648)



Návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 252115 za neplatnú bol podaný 4. 11. 2021. Návrh bol okrem iného uplatnený aj podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. 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, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

#### Napadnutá ochranná známka (OZ 252115)



Navrhovateľ odôvodnil podaný návrh tým, že je občianskym združením ťažko zdravotne postihnutých občanov – nevidiacich a slabozrakých, ktoré sedemnást rokov pravidelne organizuje verejnú zbierku s názvom „Biela Pastelka“. Navrhovateľ je aj majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 251648 zapísanej pre služby v triedach 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ na podporu svojich tvrdení predložil rad dôkazných prostriedkov. Podľa navrhovateľa nebola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v dobrej viere, pretože jej majiteľ využil známosť označenia „BIELA PASTELKA“ dlhodobo používaného navrhovateľom a vedome sa priživil aj na známej dobročinnjej akcii s cieľom získať majetkový prospech. Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa k podanému návrhu nevyjadril.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ 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 prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

V predmetnom prípade bolo zistené, že predložené odôvodnenie návrhu a relevantné dôkazné materiály, ktoré sa viažu na obdobie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (29. 10. 2019), preukazujú, že navrhovateľ pôsobí na slovenskom trhu v oblasti práce so slabozrakými a nevidiacimi od svojho založenia v roku 1990 (výpis z registra neziskových organizácií z MV SR) a podľa predložených rozhodnutí z MV SR minimálne od roku 2005 organizuje dobročinnú verejnú finančnú zbierku pod označením „Biela pastelka“. Skutočnosť, že činnosť občianskeho združenia majiteľa je zhodne orientovaná na oblasť práce s nevidiacimi a slabozrakými, vylučuje akúkoľvek pochybnosť o tom, že by majiteľ nevedel o existencii únie nevidiacich (navrhovateľ) a o finančnej zbierke pod označením „Biela pastelka“, ktorú navrhovateľ organizuje už 17 rokov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ďalej bolo zistené, že napadnutá ochranná známka obsahuje celú ochrannú známku navrhovateľa, a to so zachovaním jej slovných prvkov, farebnosti aj grafickej koncepcie. Doplnenie opisného prvku „ORAVA“ a viacfarebného kruhu v napadnutej ochrannej známke v tomto prípade nemožno považovať za snahu majiteľa dostatočne sa odlíšiť od staršej ochrannej známky navrhovateľa, naopak, možno skôr tvrdiť, že staršiu ochrannú známku majiteľ len mierne upravil, pričom prítomnosť zhodných prvkov je neprehliadnuteľná a vytvára zrejmu spojitosť s ochrannou známku navrhovateľa.

Tvrdenie úradu o vedomosti majiteľa napadnutej ochrannej známky o označení „Biela Pastelka“ vychádza jednak z existencie znalostí majiteľa vyplývajúcich z pôsobenia v rovnakej oblasti, keďže majiteľ predstavuje subjekt existujúci pod názvom Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, občianske združenie (tzn. že činnosť navrhovateľa a majiteľa sa týka rovnakej oblasti, a teda sú v konkurenčnom postavení), a jednak z dlhodobého používania označenia „Biela pastelka“ navrhovateľom (organizovanie zbierky viac ako 17 rokov).

Na základe uvedeného úrad prvú z podmienok uplatneného ustanovenia, teda vedomosť majiteľa v čase podania napadnutej ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, vyhodnotil ako splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená na konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel majiteľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami pri jej podaní. S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že v posudzovanom prípade nečestný úmysel majiteľa pri podaní prihlášky

napadnutej ochrannej známky úrad videl v tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal o zápis označenia, ktoré v sebe zahŕňa celú staršiu ochrannú známku navrhovateľa aj napriek skutočnosti, že vedomosť o existencii a používaní takmer zhodného označenia na službách týkajúcich sa rovnakej oblasti ich pôsobenia bezpochyby musel mať. Zároveň majiteľ požiadal o zápis označenia pre služby, ktoré sa zhodujú so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na to, že činnosť majiteľa aj navrhovateľa sa týka zhodnej oblasti pôsobenia (zhodné a podobné služby) a zároveň súčasťou napadnutej známky je celá staršia ochranná známka, ktorej prvky nie sú opisného charakteru, možno pokladať za vylúčené, aby napadnutá ochranná známka bola vytvorená samostatne a nezávisle.

Zistené skutočnosti tak viedli k jednoznačnému záveru, že služby chránené napadnutou ochrannou známkou sú v konkurenčnom vzťahu vo vzťahu k činnosti a k službám navrhovateľa poskytovaným pod označením podobným vo vysokej miere. Pokiaľ by teda majiteľ používal napadnutú ochrannú známku pre zapísané služby, mohlo by u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dochádzať k chybnému vyhodnoteniu pôvodu týchto služieb a subjektov, ktoré ich poskytujú, prípadne by sa mohol snažiť využiť pre seba známosť organizovanej zbierky pod označením „Biela pastelka“, ktoré dlhodobo na jej označovanie používa navrhovateľ. Po posúdení zistených skutočností možno konštatovať, že konanie majiteľa poukazuje na jeho zámer využiť známosť staršej ochrannej známky navrhovateľa vo svoj prospech a nesie zrejme znaky nečestného a špekulatívneho konania. Za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal navrhovateľ a získať tak zvýhodnenie v jeho vlastný prospech.

Zlý úmysel majiteľa tak možno považovať za preukázaný, pričom nezáleží na tom, či majiteľ sám považoval svoje konanie za zlé. Konanie majiteľa nemožno kvalifikovať inak ako úmyselné konanie, cieľom ktorého bolo získať neoprávnenú výhodu pri ďalšom používaní označenia, ktoré používal dlhodobo iný subjekt. Majiteľ prihlášky napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré je podobné vo vysokej miere so staršou ochrannou známkou navrhovateľa. Majiteľ sa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nevyjadril a argumenty namietateľa nevrátil, svoje konanie nevysvetlil ani neospravedlnil.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti, možno konštatovať, že bolo preukázané, že v zmysle známkovoprávnej praxe bolo konanie majiteľa konaním nečestným a navrhovateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

**Úrad podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vyhlásil obrazovú ochrannú známku č. 252115 za neplatnú.**

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Vypracovala: Mgr. Ingrid Lutringová

**Rozhodnutie OZ 253486/I-12-2023 zo 14. 4. 2023****Decision OZ 253486/I-12-2023, 14. 4. 2023****ABSTRAKT**

Obrazová ochranná známka č. 253486 bola vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe návrhu tretej osoby z dôvodu nie dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

**ABSTRACT**

The figurative trademark No. 253486 was declared invalid pursuant to Article 35 (3) in connection in Article 7 (j) Act No. 506/2009 Coll. on Trade Marks as amended based on the proposal of a third party on the grounds that the contested trademarks application was filed in bad faith.

**Kľúčové slová**

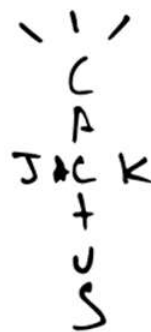
návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; nie dobrá/zlá viera, preukázanie zlej viery, vedomosť o používaní zhodného alebo podobného označenia, nečestný úmysel na strane prihlasovateľa; osoba dotknutá na svojich právach

**Key words**

invalidity proceedings; bad faith, proof of bad faith, knowledge of the use of an identical or similar sign, dishonest intention on the part of the applicant; person whose rights are infringed

**Označenia navrhovateľa**

Jordan Brand "Cactus Jack" Apparel (2019)

**Napadnutá ochranná známka  
(OZ 253486)**

Návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 253486 za neplatnú bol úradu podaný 3. 3. 2022. Návrh bol uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ odôvodnil podaný návrh tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal o jej zápis pre tovary zhodné s tovarmi, na ktorých navrhovateľ svoje označenie používal už niekoľko rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zároveň si prihlásil označenie, ktoré je zhodné s označením, ktoré používa navrhovateľ. Podľa navrhovateľa je tak zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa snažil vytvoriť prepojenie medzi ním a navrhovateľom s úmyslom ťažiť z reputácie označenia „CACTUS JACK“, ktorú si toto označenie získalo a používaním a propagáciou. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v čase jej podania si musel byť vedomý, že obrazové označenie „CACTUS JACK“ používal

iný subjekt v súvislosti s tovarmi z triedy 25. Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k návrhu uviedol, že je vlastníkom obrazovej ochrannej známky „CACTUS JACK“ platnej na území Slovenskej republiky, pričom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nebola registrovaná žiadna ochranná známka, ani nebola podaná prihláška ochrannej známky s označením „CACTUS JACK“ v Európe, ani EUIPO, ani WIPO.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ 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 prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Navrhovateľ predloženými dôkazmi preukázal vysokú popularitu Trvisa Scotta a jeho pozoruhodný úspech ako rapera, hudobného producenta a módného návrhára, pričom z dôkazov bolo zrejmé, že jeho meno je spojené so značkou „CACTUS JACK“ vo vyhotovení zhodnom s napadnutou ochrannou známkou. Pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky tak bol navrhovateľ známy nielen v hudobnej oblasti, ale bol známy aj v súvislosti s módnymi odevmi a obuvou, ktoré predával pod označením „CACTUS JACK“. Majiteľ napadnutej ochrannej známky tak musel mať vedomosť o existencii predmetného označenia, a to z preukázanej známosti značky „CACTUS JACK“ a jej tvorcu – hudobníka a producenta Trvisa Scotta. Toto konštatovanie umocňuje aj skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal o zápis zhodného označenia pre tovary, ktoré sa zhodujú s tovarmi, ktoré poskytuje aj navrhovateľ, a preto je takmer vylúčené, aby majiteľ napadnutej ochrannej známky nemal vedomosť o existencii navrhovateľa a jeho označení.

Na základe uvedeného úrad prvý z podmienok uplatneného ustanovenia, teda vedomosť majiteľa v čase podania napadnutej ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, vyhodnotil ako splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená na konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa/majiteľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami pri jej podaní. V posudzovanom prípade možno konštatovať, že úmyslom majiteľa napadnutej ochrannej známky bola jeho snaha byť spájaný s povestou a známostou Trvisa Scotta a jeho módnou značkou, a takéto konanie

nesplňa štandardy čestného obchodného správania. Podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sa majiteľ snažil uplatniť si nárok na označenie, ktoré mu nepatrí, a využiť slávu navrhovateľa. Posúdením dôkazov jednotlivaj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bol už Travis Scott veľmi úspešný ako umelec a hudobný producent, spolupracoval s jedným z najväčších výrobcov športového oblečenia NIKE a zároveň predával aj svoj tovar pod svojím módnym logom. Podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel majiteľ ťažiť z už dosiahnutej známosti a úspešnosti označenia „CACTUS JACK“ a jeho pozitívneho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou alebo inak poškodiť navrhovateľove obchodné záujmy či dokonca zabrániť navrhovateľovi podnikat' na trhu EÚ. Majiteľ nijakým spôsobom nevysvetlil ako alebo prečo sa mu podarilo „vytvoriť“ identickú kópiu obrazovej ochrannej známky navrhovateľa.

K tvrdeniu majiteľa napadnutej ochrannej známky „CACTUS JACK“ o tom, že v čase jej podania nemal navrhovateľ zapísanú ochrannú známku na území SK a ani EÚ, úrad uviedol, že poukazovanie na túto skutočnosť neospravedľňuje jeho konanie pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktoré možno na základe všetkých uvedených argumentov vyhodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami. Na konštatovanie nie dobrej viery nie je nevyhnutnou podmienkou, aby navrhovateľ bol majiteľom, prípad. prihlasovateľom nejakého konkrétneho práva, je postačujúce, že navrhovateľ má legitímne právo na označenie, ktorým je v tomto prípade označenie „CACTUS JACK“, ktoré, ako bolo preukázané, navrhovateľ používal minimálne od roku 2018, a to takým spôsobom, že sa stalo medzinárodne známym vďaka spojeniu s raperom Travisom Scottom.

So zreteľom na uvedené skutočnosti úrad dospel k záveru, že navrhovateľ relevantnými dôkazmi zdôvodnil a preukázal, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Bolo preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami.

Úrad podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vyhlásil obrazovú ochrannú známku č. 253486 za neplatnú.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Vypracovala: Mgr. Ingrid Lutringová