



Banská Bystrica 2.11.2016

POZ 273-2015 /N-142-2016/Sto

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, California, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Považanovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Faceboard“ do registra ochranných známk, prihláseného 9.2.2015 prihlasovateľom FaceMedia SK, s. r. o., Sídlisko 1. mája F1/64, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Petronelou Demčákovou, Lúčna 819/17, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 273-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.5.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Faceboard“, číslo spisu POZ 273-2015, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Faceboard“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 273-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.8.2015 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ konštatoval, že je majiteľom šiestich ochranných známk Európskej únie založených na slovnom prvku „facebook/FACEBOOK“, ktoré majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Namietateľ opísal „facebook“ ako rozsiahly komunitný webový systém slúžiaci najmä na tvorbu sociálnych sietí, komunikáciu medzi užívateľmi, zdieľanie multimediálnych dát, udržiavanie vzťahov a zábavu. Uviedol, že s miliardou aktívnych užívateľov (údaj z roku 2015) je jednou z najväčších spoločenských sietí na svete, pričom „facebook“ je v plnom rozsahu preložený do šesťdesiatich ôsmich jazykov sveta.

Namietateľ konštatoval pravdepodobnosť zámery medzi zverejneným označením a jeho ochrannými známkami. Z vizuálneho hľadiska porovnávané označenia obsahujú na začiatku zhodnú časť „facebo“, t.j. slovné prvky oboch porovnávaných označení sú z takmer 70% zhodné. Podobnosť označení z hľadiska fonetické je tiež vysoká. Pokiaľ ide o význam kolíznych označení, namietateľ vyjadril presvedčenie, že ochranné známky „FACEBOOK/facebook“ sú označeniami fantazijnými, natoľko však rozšírenými, že každý spotrebiteľ vie, čo si má pod týmto označením predstaviť. Ak sa potom stretne s tovarmi a službami označenými zverejneným označením „Faceboard“, bude vďaka zhodnému začiatku predpokladať, že ide o označenia patriace do známkového radu namietateľa. Preto nemožno vylúčiť ani istý stupeň významovej podobnosti medzi označeniami. Relevantní spotrebiteľia napadnutej ochrannej známky budú mať tendenciu

využívať služby prihlasovateľa v domnienke, že ich pôvodcom je spoločnosť namietateľa alebo že sú iným spôsobom prepojené s celosvetovo známou sociálnou sieťou s názvom „Facebook“.

V súvislosti s porovnaním tovarov a služieb kolíznych označení namietateľ uviedol, že z výpisov týchto označení jednoznačne vyplýva, že prihlasovateľ zverejneného označenia sa domáha ochrany pre tovary a služby, ktoré sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami chránenými namietanými ochrannými známkami. Všetky porovnávané služby majú rovnaký účel (počítače a ich súčasti, reklama na internete, administratíva) a zameriavajú sa na rovnaký okruh spotrebiteľov. Ako však namietateľ uviedol neskôr v texte, s poukazom na dobré meno namietaných ochranných známk ani nie je potrebné zaoberať sa porovnávaním tovarov a služieb, pretože ochranné známky s dobrým menom požívajú širšiu ochranu.

V ďalšej časti námietok namietateľ vyzdvihol rozlišovaciu spôsobilosť namietaných ochranných známk, ktorá je podľa neho zvýšená v dôsledku ich intenzívneho používania, pričom platí, že čím väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť má staršia ochranná známka, tým je väčšie nebezpečenstvo zámieny s inými označeniami.

Namietateľ podané námietky založil aj na dobrom mene jeho ochranných známk. Poukázal pritom na masívne používanie ochranných známk „FACEBOOK/facebook“ na celom svete (vrátane Európskej únie). Na preukázanie dobrého mena namietaných ochranných známk predložil rozsiahly súbor dokumentov (väčšina dokumentov je cudzojazyčná), a to výtlačky zo slovenskej a českej verzie internetovej encyklopédie Wikipedia a súbor označené ako Exhibit 1 – 10, kde:

- príloha označená ako „Exhibit 1“ obsahuje osvedčenia vydané španielskymi obchodnými komorami, ktoré majú potvrdzovať vysoký stupeň známosti a dobrého mena namietaných ochranných známk,
- príloha označená ako „Exhibit 2“ obsahuje rozhodnutia rôznych orgánov/inštitúcií týkajúcich sa uznania dobrého mena namietaných ochranných známk,
- príloha označená ako „Exhibit 3“ obsahuje výpisy ochranných známk „FACEBOOK“ v rôznych krajinách sveta,
- príloha označená ako „Exhibit 4“ obsahuje články týkajúce sa popularity sociálnej siete Facebook,
- príloha označená ako „Exhibit 5“ obsahuje výber článkov a odkazov vzťahujúcich sa k popularite sociálnej siete Facebook v EÚ,
- príloha označená ako „Exhibit 6“ obsahuje informácie o prípadoch, v ktorých sa namietateľ bránil proti porušovaniu jeho práv k označeniam „FACEBOOK/facebook“,
- príloha označená ako „Exhibit 7“ obsahuje výsledky vyhľadávania stránok namietateľa na stránke spoločnosti Alexa (ktorá poskytuje informácie o internete a návšteve jednotlivých stránok) preukazujúce, že Facebook je druhou najobľúbenejšou stránkou na svete (údaje z marca 2011),
- príloha označená ako „Exhibit 8“ (365 strán) obsahuje výňatky z časopisov a novín v EÚ s témou Facebook,
- príloha označená ako „Exhibit 9“ (311 strán) obsahuje výňatky z rôznych väčšinou celosvetovo šírených časopisov s odkazmi na namietané ochranné známky FACEBOOK,
- príloha označená ako „Exhibit 10“ obsahuje výňatky z novinových článkov publikovaných v celoslovenských médiách (online verzie): Pravda, SME a Hospodárske noviny v rokoch 2011-2015.

Namietateľ zdôraznil, že dobré meno ochranných známk „FACEBOOK/facebook“ možno považovať za všeobecne známu skutočnosť. Zverejnené označenie by podľa namietateľa ťažilo z dobrého mena namietaných ochranných známk a spôsobovalo by im ujmu – registráciou zverejneného označenia pre služby patriace do oblasti počítačových a internetových služieb by bola rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známk rozriedovaná, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Je evidentné, že prihlasovateľ sa pokúša použitím označenia veľmi podobného ochranných známkam namietateľa s dobrým menom kráčať v stopách týchto ochranných známk s cieľom využiť ich príťažlivosť a prestíž, ako aj

využívať (bez právneho dôvodu) obchodné úsilie vyvinuté namietateľom na vytvorenie a udržiavanie dobrej povesti jeho ochranných známk.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby bola prihláška ochrannej známky „Faceboard“, číslo spisu POZ 273-2015, zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 9.9.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 11.11.2015, podané námietky odmietol ako nedôvodné. Argumentoval tým, že označenie „Faceboard“ predstavuje hardvérové zariadenie/výrobok spoločnosti prihlasovateľa pre tzv. B2B klientov („business to business“ klientov), prostredníctvom ktorého dochádza k zobrazovaniu cielenej reklamy pre „out of home“ reklamu. Systém umožňuje zobrazovať reklamu na digitálnom paneli (faceboarde) nachádzajúcom sa na verejných priestranstvách na základe požiadaviek klientov. Systém neumožňuje tvorbu sociálnych sietí, komunikáciu medzi užívateľmi, zdieľanie dát či udržiavanie vzťahov a zábavu. Cieľovou skupinou prihlasovateľa sú obchodné spoločnosti majúce záujem o zobrazovanie reklám. Na preukázanie uvedených tvrdení prihlasovateľ predložil prezentačné materiály opisujúce činnosť prihlasovateľa.

Pokiaľ ide o hrozbu zámeny, prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi zverejneným označením a namietanými ochrannými známkami. Spoločnosť prihlasovateľa sa neorientuje na služby sociálnych sietí, ale na biznis zákazníkov, rovnako tovary a služby prihlasovateľa nie sú určené na to, aby ich kupovali bežní spotrebiteľia. Prihlasovateľ poukázal na to, že priemerní spotrebiteľia vnímajú Facebook ako spoločnosť služieb sociálnych sietí; „facebook“ v doslovnom preklade znamená „ročenkú“. Spoločnosť prihlasovateľa používa dva prvky „face“ a „board“, ktorých spojenie je vymyslené a nemá v anglickom jazyku konkrétny význam. Slovné prvky zverejneného označenia sú však predurčené na to, aby opísali vlastnosti tovarov a služieb spoločnosti prihlasovateľa, keďže táto spoločnosť poskytuje zariadenia pre reklamu na základe rozpoznávania tváre (face), pričom „board“ ako reklamný panel zobrazuje takúto reklamu. Výsledkom fonetického porovnania kolíznych označení je len nepatrná podobnosť, rovnako z vizuálneho hľadiska. Spoločný slovný prvok „face“ pre priemerného spotrebiteľa v oblasti nákupných centier, správcov reklamných sietí pre „out of home“ reklamu, nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ nemá na slovo „face“ monopol.

V súvislosti s tovarmi a službami prihlasovanými pre zverejnené označenie a zapísanými pre namietané ochranné známky prihlasovateľ uviedol, že napriek podobným triedam, v ktorých sú zatriedené, nie sú rovnaké alebo podobné, nie sú určené pre rovnaký účel a nezameriavajú sa na rovnaký okruh spotrebiteľov. Spotrebiteľská verejnosť je pri kúpe tovarov a služieb prihlasovateľa obozretná, keďže sú predávané vo vyšších cenových reláciách a nie sú určené na bežnú spotrebu. Prihlasovateľ uviedol, že nemá záujem žiadnym spôsobom ťažiť z dobrého mena namietaných ochranných známk, keďže tovary a služby prihlasovateľa sú odlišné od služieb namietateľa.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby zverejnené označenie bolo zapísané do registra ako ochranná známka.

Vyjadrenie prihlasovateľa bolo na žiadosť zaslané namietateľovi, ktorý v replike k tomuto vyjadreniu doručenej úradu 28.1.2016 zotrval na svojich argumentoch. K námietke prihlasovateľa, že jeho cieľovou skupinou sú obchodné spoločnosti a nie spotrebiteľia v oblasti sociálnych sietí, uviedol, že to neznamená, že užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí budú z radov obchodných spoločností, si nebudú vytvárať asociácie s ochrannou známkou namietateľa. V dnešnom globálnom svete je totiž iluzórne domnievať sa, že možní partneri prihlasovateľa nepoznajú alebo nebudú poznať namietateľa a jeho ochrannú známku. Facebook síce predstavuje sociálnu sieť určenú primárne na komunikáciu bežných spotrebiteľov, avšak z pohľadu prevádzkovateľa tejto siete ide o podnikateľskú činnosť. Facebook umožňuje firmám zakladanie oficiálnych stránok (tzv. „Pages“) prostredníctvom ktorých môžu komunikovať so svojimi priaznivcami. Súčasne v rámci tejto sociálnej siete firmy môžu využívať aj služby komerčnej reklamy, pričom Facebook disponuje unikátnymi technológiami, ktoré zabezpečujú, aby platené reklamy firiem boli zobrazované práve takým užívateľom, ktorí sa pri svojich aktivitách zaujímajú o oblasti konkrétnej obchodnej činnosti (cieľená reklama). Platforma „Facebook“ je aktívne využívaná podnikateľskými subjektmi – podľa údajov k septembru 2015 bolo na nej evidovaných viac než 45 miliónov takýchto aktívnych užívateľov. Namietateľ dôrazne odmietol opisnosť slovného prvku „Face“ vo vzťahu ku chráneným tovarom a službám a uviedol, že

toto označenie žiadnym spôsobom neapeluje na komunikačnú sieť alebo sprostredkovanie komunikácie medzi užívateľmi.

Listom doručeným úradu 15.2.2016 prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia tak, že obmedzil prihlasované tovary a služby „nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí“.

Namietateľ bol listom úradu z 29.2.2016 upovedomený o zúžení zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia a bol vyzvaný, aby sa k tejto skutočnosti vyjadril. Namietateľ sa ku zúženiu zoznamu nijako nevyjadril, z čoho podľa poučenia v predmetnej výzve vyplýva, že zotrúva na podaných námietkach.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach.

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

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známkov úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známkov na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známkov, či spôsobiť im ujmu.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „Faceboard“, číslo spisu POZ 273-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9.2.2015 prihlasovateľom FaceMedia SK, s. r. o., Sídlisko 1. mája F1/64, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Petronelou Demčákovou, Lúčna 819/17, 093 01 Vranov nad Topľou a zverejnená vo Vestníku úradu 5.5.2015 pre tovary v triede 9 a pre služby v triede 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom nasledujúcich ochranných známk EU:

- slovnej ochrannej známky č. 9151192 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 3.6.2010 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky č. 9151168 „facebook“ s právom prednosti od 17.12.2009 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 5585518 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 29.6.2006 zapísanej pre služby v triedach 35, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 9776618 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 1.9.2010 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 6455687 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 24.5.2007 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 2483857 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 17.7.2001 zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Všetky staršie ochranné známky (slovné i obrazová ochranná známka) obsahujú slovný prvok „facebook“/ „FACEBOOK“. S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia (slovné označenie) a rozsah prihlasovaných tovarov a služieb a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a služieb úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti so slovnými ochrannými známkami – slovnou ochrannou známkou č. 5585518 „FACEBOOK“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) a slovnou ochrannou známkou č. 6455687 „FACEBOOK“ (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“).

Dobré meno starších ochranných známk

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 9.2.2015 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ preukazoval dobré meno starších ochranných známk EU v podstate v celosvetovom meradle, s osobitným dôrazom na územie Európskej únie (vrátane Slovenskej republiky).

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil rozsiahly súbor dôkazných materiálov. Uvedené doklady sú relevantné z časového hľadiska (väčšina dokladov je datovaných pred podaním prihlášky zverejneného označenia, prípadne ide o doklady, ktoré sú síce datované po 9.2.2015, ale nemôžu byť zbavené dôkaznej hodnoty, pretože majú súvis s predchádzajúcim obdobím, resp. umožňujú vyvodenie záverov o situácii v čase podania prihlášky zverejneného označenia). Vo veľkej väčšine ide o materiály z rôznych internetových stránok s nadnárodným dosahom preukazujúce celosvetovú známost' a popularitu sociálnej siete Facebook. Časť materiálov tvoria aj články zo známych tlačovín (The New York Times, TIME, Rolling Stones, Newsweek, The Guardian a i.).

Podľa informácií zo stránky <http://sk.wikipedia.org/wiki/Facebook> predstavuje Facebook sociálnu sieť, ktorá bola založená v roku 2004, slovenská verzia bola oficiálne spustená v marci 2009. Ku dňu 30.9.2014 mal Facebook 1,35 miliardy aktívnych používateľov za mesiac.

Úrad v prvom rade preskúmal doklady vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky (resp. doklady určené slovenskej verejnosti), t.j. prílohu označenú ako „Exhibit 10“, ktorá obsahuje výňatky z novinových článkov publikovaných v celoslovenských médiách (online verzie): Pravda, SME a Hospodárske noviny v rokoch 2011-2015, napr.:

1. Výtlačok zo stránky <http://vat.pravda.sk> prinášajúci správu z 9.12.2014 o tom, že najčastejšie vyhľadávaným výrazom na slovenskej verzii internetového vyhľadávača Google je už štvrtý raz po sebe „Facebook“.
2. Výtlačok zo stránky <http://spravy.pravda.sk> prinášajúci správu zo 7.2.2012 o tom, že Facebook „neomrzlel“ ľudí ani po ôsmich rokoch od spustenia, pričom podľa stránky Socialbakers sa na Slovensku na tejto sociálnej sieti zaregistrovali už takmer dva milióny ľudí, z nich viac ako 90-tisíc pribudlo za posledný polrok; súčasnne sa v článku uvádza, že pre firmy znamená Facebook čoraz efektívnejšiu cestu propagácie, používatelia si sami pridávajú spoločnosti, ktorých výrobky a služby sú pre nich zaujímavé, často využívajú akcie určené špeciálne pre facebookových fanúšikov firmy. Za umiestnenie reklamy zaplatili firmy v roku 2011 Facebooku takmer 2,5 miliardy eur, t.j. o 69% viac ako v roku 2010.
3. Výtlačok zo stránky <http://spravy.pravda.sk> prinášajúci správu z 30.1.2014 o tom, že spoločnosť Facebook zaznamenala v štvrtom kvartáli minulého roka nárast tržieb o 63%, motorom rastu sú naďalej príjmy z reklamy v mobilných zariadeniach (tržby z tejto reklamy dosiahli v štvrtom štvrtroku 1,24 mld. dolárov).
4. Výtlačok zo stránky <http://spravy.pravda.sk> prinášajúci správu z 20.2.2014 o tom, že spoločnosť Facebook prevezme službu na odosielanie správ „Whatsapp“, čo približuje túto najväčšiu internetovú sociálnu sieť bližšie k centru mobilnej komunikácie a umožní jej získať ďalších 450 miliónov užívateľov.
5. Výtlačok zo stránky <http://zurnal.pravda.sk> prinášajúci správu zo 4.2.2014 o tom, že Facebook oslavuje desiate narodeniny, pričom túto sieť na svete aktívne využíva viac ako 1,2 miliardy užívateľov.
6. Výtlačok zo stránky <http://spravy.pravda.sk> prinášajúci správu z 25.3.2012 o tom, že sociálne siete využíva na Slovensku viac než polovica obyvateľov nad 14 rokov, pričom jednotkou medzi nimi je Facebook.
7. Výtlačok zo stránky <http://ekonomika.sme.sk> prinášajúci správu zo 14.7.2015 o tom, že spoločnosť Facebook získava na trhovej cene (ktorá je 253 miliárd dolárov) aj preto, že podľa investorov bude naďalej zvyšovať tržby z mobilných reklám v aplikáciách.
8. Výtlačok zo stránky <http://ekonomika.sme.sk> prinášajúci správu z 10.6.2015 o tom, že celkové tržby Facebooku z reklamy stúpili o 46% na 3,3 miliardy dolárov.
9. Výtlačok zo stránky <http://hn.hnonline.sk> (s dátumom 29.7.2015) o možnostiach reklamy na Facebooku vrátane reklamy, ktorá môže byť cieľená podľa záujmov či demografických kritérií.

Všetky predložené dôkazy bez akýchkoľvek pochybností svedčia o dlhodobom a intenzívnom používaní starších ochranných známk (slovných ochranných známk „FACEBOOK“ ako aj kombinovanej ochrannéj známky „facebook“), ktoré sú spotrebiteľmi rozpoznávané ako označenie poprednej celosvetovej sociálnej siete.

Počet užívateľov tejto siete, počet článkov v médiách na tému „facebook“, tržobná cena spoločnosti namietateľa ako aj príjmy tejto spoločnosti z reklám, toto všetko sú faktory svedčiace o vysokom stupni známosti a obľúbenosti tejto siete v súvislosti s mobilnou komunikáciou, prenosom dát, poskytovaním priestoru na vzdialenú komunikáciu, zdieľaním fotografií, videozáznamov, reklamou a pod. Podľa predložených dokladov má táto sieť na Slovensku viac než dva milióny aktívnych používateľov, pričom povedomie o Facebooku je určite širšie – nielen aktívny používatelia prichádzajú do kontaktu s touto sieťou.

Je všeobecne známe, že mnohé spoločnosti ako aj médiá s celoslovenským dosahom (napr. Rádio Slovensko) majú zriadené tzv. „facebookové“ stránky, ktoré sú propagované širokej verejnosti. Stupeň známosti (rozpoznávania) starších ochranných známok je tak nepochybne veľmi vysoký a uvedené ochranné známky sú silne zakorenené v povedomí spotrebiteľskej verejnosti. Možno teda konštatovať, že požívajú status ochranných známok s dobrým menom aj na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s hodnotením dobrého mena starších ochranných známok úrad poukazuje na skutočnosť, že sám prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam uznal celosvetovú známost' starších ochranných známok a ich dobré meno v povedomí spotrebiteľskej verejnosti, teda ide o skutočnosť medzi účastníkmi námietkového konania nespornú.

Z hľadiska efektivity správneho konania nebolo nevyhnutným osobitne hodnotiť všetky jednotlivé doklady predložené na preukázanie dobrého mena starších ochranných známok. V tejto súvislosti možno poukázať aj na skutočnosť, že dobré meno starších ochranných známok ako ochranných známok Európskej únie je uznávané aj na európskej úrovni (pozri napr. rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo o námietkach č. B 183 930).

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 273-2015)

Staršie ochranné známky (slovná ochranná známka EÚ č. 5585518 – tretia staršia ochranná známka a slovná ochranná známka č. 6455687 – piata staršia ochranná známka)

Faceboard

FACEBOOK

Označenia alebo ochranné známky sa porovnávajú v takej podobe, v akej boli prihlásené (zapísané). V tomto prípade ide o slovné označenia pozostávajúce z jedného slovného prvku v bežnom písme, pričom nie je dôležité použitie veľkých a malých písmen v označeniach.

Z vizuálneho hľadiska je prvých šesť písmen zverejneného označenia „Faceboard“ (z celkového počtu deviatich písmen) zhodných s prvými šiestimi písmenami slovného prvku oboch starších známok (ktorý pozostáva z ôsmich písmen). Súčasne je však dôležité dodať, že hoci ide o jednoslovné označenia, môžu v nich spotrebiteľia čo len so základnou znalosťou angličtiny vidieť dve slová (zložené do jedného novotvaru), z ktorých prvé „face“ sa nachádza zhodne na začiatku oboch označení. Vzhľadom na identický začiatok, resp. dokonca podstatnú časť kolíznych označení ako aj ich podobnú dĺžku (deväť písmen vs. osem písmen) možno tieto označenia hodnotiť ako vizuálne čiastočne podobné.

Z fonetického hľadiska je potrebné odlišiť dve možné situácie, a to situáciu, kedy budú kolízne označenia vyslovované spotrebiteľmi bez akejkoľvek znalosti anglického jazyka a situáciu, kedy budú označenia interpretované spotrebiteľmi aspoň so základnou znalosťou anglického jazyka. V prvom prípade budú označenia vyslovované ako „faceboard“ a „facebook“, v druhom prípade ako „feisbo:d“ a „feisbuk“. Možno však konštatovať, že začiatok fonetického vnemu (v dĺžke približne troch štvrtín celkového fonetického vnemu označení) bude v oboch situáciách rovnaký a bude mať za následok vznik čiastočnej fonetickej podobnosti označení.

Z hľadiska určenia významu kolíznych označení možno konštatovať, že ani zverejnené označenie ani staršie ochranné známky nemajú ako celky konkrétny význam pre spotrebiteľov. Napriek skutočnosti, že anglicky hovoriaci spotrebiteľia pravdepodobne porozumejú všetkým slovám obsiahnutým v kolíznych označeniach (t.j. slovám „face“, „board“ a „book“), význam týchto prvkov im nepomôže pri určení významu označenia ako celkov, pretože slovné prvky, ktoré vznikli spojením uvedených slov nemožno vyjadriť (preložiť) jedným slovom s konkrétnym významom. Je nepravdepodobné, aby anglicky hovoriaci spotrebiteľia vnímali staršie ochranné známky „facebook“ vo význame ročenky, pretože takýto preklad je vlastný prostrediu amerických vysokých škôl a medzi slovenskými spotrebiteľmi nie je známy ani zaužívaný. Preto možno konštatovať, že priemerný spotrebiteľ (či už so znalosťou anglického jazyka alebo bez takejto znalosti) bude kolízne označenie vnímať ako fantazijné. Platí pritom, že podobnosť označení zo sémantického hľadiska možno hodnotiť len vtedy, ak označeniam možno prisúdiť nejaký význam.

V tejto súvislosti, a v kontexte dôkazov predložených namietateľom, však nemožno opomenúť skutočnosť, že staršie ochranné známky sa v dôsledku intenzívneho a dlhodobého používania dostali do povedomia spotrebiteľskej verejnosti a táto si ich už automaticky spája s určitými tovarmi a službami, a to najmä službami elektronickej a mobilnej komunikácie. Spotrebiteľia si pod staršími ochrannými značkami jednoznačne predstavujú sociálnu sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi jej užívateľmi, šírenie a zdieľanie rôznych digitálnych súborov, označovanie stránok ikonou „Páči sa mi to“, pozývaním priateľov na rôzne podujatia a pod. Pod zverejneným označením prihlasovateľ, podľa jeho vyjadrenia, poskytuje softvérový a hardvérový reklamný systém na zobrazovanie cielenej reklamy pre tzv. „out of home“ reklamu. Hoci, ako už bolo uvedené, slovo „faceboard“ nie je možné preložiť jedným termínom (nejde o slovo s konkrétnym významom), možno z anglického jazyka preložiť slová „face“ (ako „tvár“) a „board“ (ako „tabuľa, doska, panel“). Ako uvádza sám prihlasovateľ, zverejnené označenie má označovať digitálny panel zobrazujúci cieľnú reklamu na základe rozpoznávania tváre, t.j. produkt spojený s oblasťou počítačov a cielenej reklamy, ktoré sú vlastné aj starším ochranným značkám.

Porovnanie kolíznych označení možno uzavrieť tým, že bola konštatovaná určitá miera vizuálnej a fonetickej podobnosti označení ako aj možnosť významovej asociácie označení. Uvedené skutočnosti teda dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného námietkového dôvodu je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými značkami,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti.

Podobnosť porovnávaných označení, ako vyplýva z hodnotenia ich podobnosti, je založená jednak na spoločnom (zhodnom) začiatku kolíznych označení ako aj celkovej koncepcii označenia, v ktorom sa prvok „face“ spája s ďalším krátkym slovom a vytvára tak určitý novotvar, pričom takáto kombinácia vyvoláva spojitosť s majiteľom starších ochranných známok (namietateľom) a s jeho ochrannými značkami (staršími ochrannými značkami „facebook“, resp. „FACEBOOK“). Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že v prípade uplatnenia námietok s poukazom na dobré meno starších ochranných známok *sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou značkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou značkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou značkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, body 29 a 31, ako aj Adidas a Adidas Benelux, už citovaný, bod 41).*

Prihlasovateľ argumentoval, že ku vzájomnému prepojeniu porovnávaných označení cez slovný prvok „face“ nedôjde, pretože slovo „face“ je základným slovom anglického jazyka, ktoré je súčasťou mnohých ochranných známok – napr. zapísaných ochranných známok EÚ „FACEWATCH“ (č. 002608529 a č. 1179306), „FACEFIRST“ (č. 0991951) a „MEDIAFACE“ (č. 001017524). V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že ochranná známka „MEDIAFACE“ má skoršie právo prednosti ako staršie ochranné známky, t.j. ide o skoršie označenie. Ochranná známka „FACEWATCH“ č. 002608529 má právo prednosti od 13.9.2001, teda dva mesiace po zápise najstaršej namietanej ochrannej známky. Ochranná známka „FACEFIRST“ bola zapísaná v období relatívne krátkej histórie väčšiny ochranných známok „FACEBOOK“ (toto označenie má právo prednosti od 18.7.2008), teda v období kedy s najväčšou

pravdepodobnosťou ešte nebolo vybudované dobré meno starších ochranných známk. Ochranná známka „FACEWATCH“ č. 1179306 má právo prednosti až od 15.1.2013, proti jej zápisu neboli vznesené žiadne námietky.

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných označení, v prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tieto tovary a služby:

v triede 9 – „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; mechanizmy mincových prístrojov nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; registračné pokladnice nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; počítačové programy nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; hasiace prístroje nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí*“,

v triede 35 – „*reklama neposkytovaná prostredníctvom sociálnych sietí; obchodný manažment neposkytovaný prostredníctvom sociálnych sietí; obchodná administratíva neposkytovaná prostredníctvom sociálnych sietí; kancelárske práce neposkytované prostredníctvom sociálnych sietí*“,

v triede 42 – „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí; priemyselné analýzy a priemyselný výskum nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí*“.

Piata staršia ochranná známka je zapísaná okrem služieb v triedach 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb aj pre tovary

v triede 9 – „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media or information over the internet or other communications network*“ (vedecké, plavebné, prieskumné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; softvér na umožnenie posielania, publikovania, ukazovania, zobrazovania, indexovania, zdieľania alebo iného poskytovania elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre služby v triedach 35, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne pre tieto služby:

v triede 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions; advertising and information distribution services, namely, providing classified advertising space via the global computer network; promoting the goods and services of others over the Internet; compilation and management of on-line computer databases and on-line searchable databases, advertising, including promotion of goods and*

services and of competitive events; arranging of advertising; distribution of goods for advertising purposes; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods“ (reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske práce; propagačné a informačné distribučné služby, najmä poskytovanie reklamného priestoru prostredníctvom globálnych počítačových sietí; propagácia tovaru a služieb klientov prostredníctvom internetu; kompilovanie a správa on-line počítačových databáz a on-line prehliadateľných databáz, reklama, vrátane propagácie tovarov a služieb; sprostredkovanie reklamy, distribúcia tovarov na reklamné účely, zabezpečovanie tovarov pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom pohodlne si ich prezrieť a kúpiť),

v triede 42 – *„scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services; computer services, namely, hosting online web facilities for others for organizing and conducting online meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer services in the nature of customized web pages featuring user-defined information, personal profiles and information; providing use of software applications through a website; data transmission and instant messaging services, transport of persons and goods by air, road, rail and boat; packaging and storage of goods“* (vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a výskumné služby; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne služby; počítačové služby, najmä poskytovanie online priestoru pre organizovanie a vedenie online konferencií, stretnutí a interaktívnych diskusií; a počítačové služby v podobe internetových stránok upravených podľa požiadaviek zákazníkov, obsahujúcich užívateľom zadané informácie, osobnostné profily a informácie; poskytovanie používania softvérových aplikácií prostredníctvom internetovej stránky; služby v oblasti prenosu dát a služby v oblasti okamžitého prenosu správ (instant messaging), letecká, cestná, železničná a lodná doprava osôb a tovarov, balenie a skladovanie tovarov).

Porovnaním zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk je zrejmé, že staršie ochranné známky chránia skupinu všetkých tovarov a služieb, pre ktoré bolo prihlásené aj zverejnené označenie. Konkrétne piata staršia ochranná známka je zapísaná o.i. pre tovary v triede 9, ktoré sú identické s tovarmi prihlásenými pre zverejnené označenie v tejto triede. Obmedzenie použitia týchto tovarov v prípade zverejneného označenia (nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí) zužuje okruh použitia prihlasovaných tovarov, ale nedokáže vylúčiť súvislosť s tovarmi chránenými staršou ochrannou známkou, ktorá spočíva v tom, že všetky prihlásené tovary tak či onak patria do množiny tovarov chránených (môže dochádzať k ich vzájomnému prekrytiu). Obdobne to platí pre služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35 a 42, ktoré sú podskupinou množiny služieb chránených treťou staršou ochrannou známkou.

Skupina verejnosti dotknutá tovarmi a službami pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky je pritom zhodná so skupinou verejnosti, ktorej sú určené tovary a služby zverejneného označenia – ide o širokú spotrebiteľskú verejnosť, kde sa priemerný spotrebiteľ považuje za primerane pozorného a obozretného. Možno dodať, že niektoré služby prihlásené pre zverejnené označenie a zapísané pre staršie ochranné známky v triede 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú orientované primárne na firemných zákazníkov (subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť), u ktorých možno predpokladať trochu vyššiu ako priemernú pozornosť. V každom prípade však povedomie o starších ochranných známkach môže spotrebiteľov (vrátane podnikateľských subjektov) viesť k domnienke, že medzi označeniami existuje vzájomné prepojenie. Minimálne dôjde pri strete spotrebiteľov so zverejneným označením k asociácii veľmi známymi staršími ochrannými známkami. Je nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené aj tovary a služby zverejneného označenia, dobre pozná staršie ochranné známky namietateľa „facebook“/„FACEBOOK“ a pokiaľ bude zverejnené označenie použité na tovaroch a službách s ktorými sa štandardne staršie ochranné známky spájajú, nemožno vylúčiť, že zverejnené označenie bude asociovať staršie ochranné známky, a to aj keď nebudú tovary a služby prihlasované pre zverejnené označenia priamo použité v súvislosti so službami sociálnych sietí, pretože inak ide o charakterovo zhodné tovary a služby.

Ako uviedol namietateľ, v poslednom období sa medzi spotrebiteľmi zintenzívnila komunikácia na diaľku, t.j. prostredníctvom počítačov a počítačovej siete, vrátane rôznych sociálnych sietí umožňujúcich zdieľanie písomných správ či iných digitálnych záznamov. Sociálne siete sa využívajú nielen na súkromné účely, ale aj na účely podnikania. Podnikateľské subjekty si zakladajú na sociálnych sieťach vlastné „účty“ či „stránky“, aby takto oslovili čo najväčší počet ľudí, pretože tieto siete sú jednoznačne výhodným nástrojom pre reklamu a marketing nevynímajúc ani cieľenú reklamu, t.j. reklamu prispôbenú cieľovému zákazníkovi. Dôkazom využívania sociálnej siete Facebook na reklamu a propagáciu podnikateľských subjektov sú doklady o stále

rastúcich príjmoch namietateľa z reklamy, pretože množstvo firiem využíva sociálnu sieť Facebook ako hlavný komunikačný kanál pre svoje podnikanie.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannnej známky/známok s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannnej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannnej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky alebo jej dobrému menu.

Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie práv majiteľa staršej ochrannnej známky s dobrým menom (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 28).

Čo sa týka pojmu „neoprávnené získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannnej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannnej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannnej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary a služby označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannnej známky s dobrým menom.

Uvedený zásah do práv majiteľa staršej ochrannnej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známkou a označenie priblíži, t.j. vytvorí si medzi nimi asociáciu, hoci si ich priamo nevyhnutne nemusí zamieňať.

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami z nasledujúcich dôvodov. V oboch prípadoch ide o jednoslovné označenia v ktorých figuruje prvok „face“ ako súčasť zloženého slova. Staršie ochranné známky „FACEBOOK“ sú známe drvivej väčšine spotrebiteľskej verejnosti v spojení s oblasťou sociálnych sietí, zdieľania dát a elektronickej komunikácie, vrátane reklamy a marketingu. Namietateľ (ako prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook) neustále vyvíja nové aplikácie či funkcie rozširujúce pôvodný zámer sociálnej siete (komunikáciu medzi priateľmi). Facebook sa tak stal nielen sociálnym médiom, ale i médiom sprostredkujúcim informácie o dianí vo svete, článkoch v médiách či poskytujúcim priestor pre obchodné spoločnosti a ich cielený marketing rôznych tovarov a služieb. Účelom zverejneného označenia „Faceboard“ má byť taktiež ochrana tovarov a služieb bezprostredne spojených s reklamou, konkrétne s tzv. cielenou reklamou. Cieľová skupina zákazníkov prihlasovateľa, ktorou sú podľa vyjadrenia prihlasovateľa obchodné spoločnosti majúce záujem o zobrazovanie reklám, teda nepochybne splýva so skupinou relevantnej verejnosti starších ochranných známok.

Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známok. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi s tovarmi zverejneného označenia, t.j. ich lepšou predajnosťou. Nebezpečenstvo, že používanie zverejneného označenia ako ochrannnej známky môže v rozpore s dobrými mravmi využívať dobré meno staršej ochrannnej známky alebo narúšať jej rozlišovaciu spôsobilosť, pretrváva, keď spotrebiteľ bez toho, aby si nutne zamieňal obchodný pôvod predmetného tovaru alebo služby, je zaujatý samotným zverejneným označením a kúpi tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje z toho dôvodu, že nesie toto označenie, ktoré je zhodné alebo podobné so skoršou ochrannou známkou (rozhodnutie Súdu prvého stupňa vo veci T-215/03 VIPS, bod 42). Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známok. Môže teda dôjsť k tzv. transferu imidžu starších ochranných známok na zverejnené označenie, ktoré tak na trhu bude zvýhodnené. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania staršej ochrannnej známky držiteľom neskoršej ochrannnej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36).

Namietateľ, ako vyplýva z predložených dôkazov (napr. Exhibit 6), sa dôrazne bráni proti porušovaniu práv z jeho starších ochranných známok, čo svedčí o jeho snahe bojovať proti „rozriedeniu“ rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok. Z predložených dokladov vyplýva, že namietateľ vyvinul značné úsilie na vytvorenie a udržiavanie dobrého mena starších ochranných známok, z ktorého by mohol mať

prihlasovateľ neoprávnený prospech, pretože zverejnené označenie by v dôsledku spojenia so staršími ochrannými známkami mohlo automaticky (bez úsilia prihlasovateľa) byť zvýhodnené známosťou starších ochranných známk, ktoré asociuje.

Úrad v námietkovom konaní nehodnotí úmysel prihlasovateľa, ktorý vidí za svojím označením, a na základe objektívnych kritérií hodnotí, ako môže byť zverejnené označenie vnímané spotrebiteľmi a či jeho zápisom nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, ktoré vznikli proti zápisu daného označenia námietky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Keďže tieto podmienky boli naplnené už vo vzťahu k tretej a piatej staršej ochrannej známke, nebolo potrebné zverejnené označenie ďalej porovnávať so zvyšnými staršími ochrannými známkami. Súčasne, keďže v danom prípade má zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona dopad na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu, úrad sa v konaní ďalej osobitne nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) citovaného zákona, t.j. či medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámenny, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Petronela Demčáková
advokátka
Lúčna 819/17
093 01 Vranov nad Topľou

JUDr. Andrea Považanová
advokátka
Tobrucká 6
811 02 Bratislava