



Banská Bystrica 19.01.2016

POZ 1114-2011/OZ 231991/I-6-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov YP Intellectual Property, LLC, 2247 Northlake Parkway, 30084 Tucker, USA a Yellowpages.com, LLC, Delaware 611 N. Brand Avenue, 5th Floor Glendale, California 91203, USA, zastúpených v konaní JUDr. Andreou Považanovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „navrhovatelia“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 231991 „yp“ majiteľa Jána Hulalu, Šomodská 16, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 231991 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 18.02.2015 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej farebnej ochrannej známky č. 231991 „yp“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovatelia v úvode uviedli, že sú americké spoločnosti patriace do spoločnosti YP Holdings LLC, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov telefónnych zoznamov, reklamy a súvisiacich služieb v USA. Tieto služby poskytuje nielen prostredníctvom fyzických, t. j. papierových telefónnych zoznamov, ale aj prostredníctvom internetu. Spoločnosť YP Holdings LLC je tak na americkom trhu lídrom v poskytovaní marketingových riešení, ktorý sa zameriava na pomoc v raste lokálnych podnikov a komunity, čo zahŕňa okrem iného používanie YP aplikácie a YP.com viac ako 80-timi miliónmi návštevníkov každý mesiac v USA (údaje október 2014). YP riešenia zahŕňajú webové stránky, manažment zápisu do katalógu, monitorovanie reputácie, videoreklamy, optimalizáciu pre vyhľadávače, reklamu na YP a YP lokálnej reklamnej sieti, online a mobilnú reklamu a reklamu v adresári v reálnom Yellow Pages. YP riešenia a služby sa opierajú o tisíce mediálnych poradcov a odborníkov zákazníckych služieb na lokálnych trhoch v USA, ktoré zahŕňajú viac ako pol milióna inzerentov.

Ďalej bolo uvedené, že navrhovateľ - YP Intellectual Property, LLC (ďalej aj „navrhovateľ č. 1“) je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva č. 12514981 „yp“ s prioritou od 18.07.2013 (krajina priority USA), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ - Yellowpages.com, LLC, (ďalej aj „navrhovateľ č. 2“) je majiteľom americkej ochrannej známky č. 4400504 „YP“ s prioritou od 13.10.2010, ktorá je zapísaná pre výrobky a služby v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovatelia ďalej poukázali na grafické vyhotovenie americkej ochrannej známky, ktorú používali v priebehu rokov 2010-2011 v reklame a propagácii (následne bolo logo „yp“ rebrendované a začalo sa používať v inom grafickom vyobrazení) a na vyobrazenie napadnutej ochrannej známky.

Ďalej uviedli, že aj keď nemajú právo priority na Slovensku skoršie než majiteľ, resp. jeho napadnutá ochranná známka, napriek tomu sú toho názoru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Podľa informácií navrhovateľov, majiteľ žil, eventuálne stále tomu tak je, v Spojených štátoch amerických. Navrhovatelia túto skutočnosť nevedia preukázať inak ako tým, že napadnutá ochranná známka je presnou kópiou americkej ochrannej známky tak, ako ju navrhovatelia používali v rámci svojej obchodnej činnosti v USA.

Podľa navrhovateľov i napriek tomu, že napadnutá ochranná známka nepoužíva presne rovnaké odtiene farieb, je z vizuálneho hľadiska identická s označením navrhovateľov (napadnutá ochranná známka je vyobrazená menej zaujímavo, odtiene farieb sú zvolené o niečo tmavšie, pričom majiteľ nepoužíval tieňovanie farieb, t. j. nedosiahol presnú repliku označenia navrhovateľov, no navrhovatelia sa domnievajú, že je to len dôsledkom nedostatočných grafických možností pri kopírovaní označenia navrhovateľov). Pokiaľ ide o výslovnosť porovnávaných označení, tá je v oboch prípadoch identická, t. j. „yp“. Porovnávané označenia môžu spotrebiteľia pohybujúci sa v anglosaských krajinách, najmä v USA, zhodne asociovať práve s výrazom „yellowpages“, t. j. ako skratku tohto označenia. Berúc do úvahy spotrebiteľov, ktorí sa s anglosaskými reáliami nestretávajú, toto označenie nepredstavuje žiaden význam.

Navrhovatelia ďalej podrobne posudzovali zhodnosť a podobnosť tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná a tovary a služby, pre ktoré používajú svoje ochranné známky, resp., ktoré poskytujú, pričom došli k záveru, že vzhľadom na zhodnosť oboch označení môže vzniknúť na strane spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že výrobky alebo služby, pre ktoré majiteľ požíva ochranu poskytujú navrhovatelia, prípadne, že došlo k nejakej forme majetkového, personálneho, či iného prepojenia medzi navrhovateľmi a majiteľom napadnutej ochrannej známky.

Ďalej bolo uvedené, že i napriek tomu, že navrhovatelia nepožívajú prioritu na území Slovenskej republiky, týmto rozborom, z ktorého plynie tak zhodnosť označení, ako aj zhodnosť, či podobnosť výrobkov a služieb, chcú navrhovatelia dovodiť, že výber zvoleného označenia majiteľom nebol náhodný, ale účelový. Práve 100% kópia grafického vyhotovenia ochrannej známky navrhovateľa č. 2 tak, ako bola v obchodnom styku používaná a zhoda/podobnosť výrobkov a služieb evokuje, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, ale že ide o tzv. špekulatívnu ochrannú známku, ktorej účelom môže byť zabránenie vstupu inej osoby na trh so zhodným alebo podobným označením, ako je napadnutá ochranná známka, prípadne zneužitie už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti cudzieho staršieho označenia.

Podľa navrhovateľov, pri posudzovaní dobrej viery sa berie do úvahy vnútorné presvedčenie prihlasovateľa, či koná alebo nekoná v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Toto vnútorné presvedčenie nemôže byť predmetom dokazovania, avšak záver o tom, či prihlasovateľ konal alebo nekonal v dobrej viere je možné vyvodiť len na základe objektívnych skutočností. Medzi tieto objektívne skutočnosti podľa navrhovateľov v tomto prípade patrí to, že grafické prevedenie ochrannej známky navrhovateľa č. 2 je absolútne identické s napadnutou ochrannou známkou vrátane použitých farieb a že zoznam výrobkov a služieb napadnutej ochrannej známky je identický s výrobkami a službami, ktoré navrhovatelia poskytujú v rámci svojej obchodnej činnosti.

Z uvedeného podľa navrhovateľov vyplýva, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá kopíruje skoršie označenie navrhovateľov, ktoré požíva v USA vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to jednak v dôsledku dlhodobého používania a jednak v dôsledku vysokých marketingových nákladov súvisiacich s reklamou. Majiteľ sa tak podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky snažil využiť známosť a príťažlivosť označenia navrhovateľov vo svoj prospech.

Ďalšou objektívnou skutočnosťou, ktorá potvrdzuje, že úmysel majiteľa bol špekulatívny je to, že majiteľ bol v minulosti držiteľom aj doménového mena „yp.sk“ a mnohých ďalších známych doménových mien, medzi ktoré patrili aj „dior.sk“, „gucci.sk“ a „revlon.sk“. Majiteľ už tieto domény nedrží, ale boli prevedené na WerbHouse, s. r. o. Avšak skutočnosť, že majiteľ tieto domény držal 5-7 rokov bez toho, aby boli využívané, svedčí o jeho úmysle ťažiť z prípadnej obchodnej transakcie za odplatu. Podľa navrhovateľov majiteľ mal nekonečné množstvo možností ako graficky upraviť svoje označenie, avšak vybral si také, ktoré používali navrhovatelia. Z uvedeného konania je možné predpokladať, že cieľom tejto prihlášky bolo zabrániť vstupu navrhovateľov na miestny trh, prípadne finančne ťažiť zo známkovej transakcie.

Označenie „yp“ je skratkou anglického výrazu „Yellow pages“, ktoré sa prekladá ako „Žlté stránky“, ale na Slovensku sa používa v podobe „Zlaté stránky“. Podľa navrhovateľov, pokiaľ by mal majiteľ skutočný

záujem podnikat' v danom obore, podal by si prihlášku, ktorá by bola slovenským spotrebiteľom bližšia, a tým by spotrebiteľom viac evokovala výrobky a služby, ktoré chce prihlasovateľ ponúkať. Prihlasovateľ mal tak možnosť podať prihlášku ochrannej známky „zs“ (skratka pre Zlaté stránky) alebo „žs“ (skratka pre Žlté stránky), napriek tomu podal prihlášku napadnutej ochrannej známky. Z tohto je možné evokovať úmysel prihlasovateľa brániť užívaniu označenia navrhovateľov.

V návrhu bolo ešte uvedené, že americká ochranná známka navrhovateľa č. 2 je všeobecne známa na území USA. Ide o označenie, ktoré malo a stále má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. V súčasnosti používajú navrhovatelia re-brandovanú podobu označenia „yp“. Napriek tomu, že navrhovatelia už nepoužívajú staršiu verziu svojho označenia, to nič nemení na skutočnosti, že ide o označenie s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je originálne a charakteristické pre navrhovateľov. Ak si majiteľ podal ochrannú známku, v ktorej odkopíroval toto používané označenie navrhovateľov pre zhodné/podobné výrobky a služby, týmto prejavil svoj nie čestný úmysel.

V závere navrhovatelia uviedli, že majiteľ napadnutej ochrannej známky svojou prihláškou nesledoval snahu o ochranu vlastného originálneho označenia, ale len prihlásil označenie, ktoré v tej dobe už bolo na trhu známe pre inú osobu, t. j. pre navrhovateľov. Je teda možné sa domnievať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky chcel využiť známosť označenia „YP“ vo svoj prospech. Preto je zrejmé, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná zo špekulatívnych dôvodov, t. j. nebola podaná v dobrej viere, ale buď za účelom blokácie tohto označenia alebo dosiahnutia zisku z neskoršej známkovej transakcie. Vzhľadom na uvedené navrhovatelia požiadali úrad vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 03.03.2015 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.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi preukázateľne doručená 11.03.2015. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote do 10.05.2015 nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známkov nedošlo.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej kombinovanej farebnej ochrannej známky č. 231991, „yp“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Jána Hulalu, Šomodská 16, 920 01 Hlohovec s právom prednosti od 01.07.2011 bola 13.04.2012 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „*telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, noviny, inzertné noviny, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekárni a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, zvukové záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, hlavne platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu, videozáznamu, záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové programy a hry, videohry, elektronické hry používané výhradne v spojení s televíznym prijímačom, pamäťové nosiče, kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače, softvér, všetko patriace do tejto triedy*“ v triede 9, pre tovary „*telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky, tlačiarenské výrobky všetkých druhov, noviny, inzertné noviny, diare, mapy, skladačky, manuály spolu so zoznamami liekov, adries lekárni a zdravotníckych informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť, všetko patriace do tejto triedy*“ v triede 16, pre služby „*marketing, reklamné služby, inzertné služby, komercializácia a publicita v uvedených publikáciách a katalógoch*“ v triede 35,

pre služby „komunikácia prostredníctvom a/alebo medzi počítačmi a počítačovými terminálmi, prenos odkazov a informácií pomocou počítačov, zaistenie prístupu do databáz, poskytovanie online prístupových služieb, prenos informácií pomocou počítačových sietí, komunikácia pomocou siete internet, dátové telekomunikačné služby, šírenie softvéru prostredníctvom počítačových sietí“ v triede 38, pre služby „distribúcia tlačiarenských výrobkov všetkého druhu a informácií na všetkých druhoch nosičov“ v triede 39 a pre služby „vydavateľstvo a nakladateľstvo s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Reprodukcia napadnutej ochrannej známky:



Navrhovatelia podaný návrh odôvodnili tým, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá kopíruje skoršie označenie navrhovateľov, ktoré požíva v USA vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to jednak v dôsledku dlhodobého používania a jednak v dôsledku vysokých marketingových nákladov súvisiacich s reklamou. Podľa navrhovateľov majiteľ napadnutej ochrannej známky svojou prihláškou nesledoval snahu o ochranu vlastného originálneho označenia, ale len si prihlásil označenie, ktoré v tej dobe už bolo na trhu známe pre inú osobu, t. j. pre navrhovateľov.

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosť, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámery a ciele, pričom nie je podstatné, či osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Má sa za to, že prihláška podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skoršou ochrannou známkou, či označením, ku ktorému existovalo skoršie právo tretej osoby, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Pre účely posudzovania zlej viery je nutné zvažovať akúkoľvek relevantnú okolnosť, hlavne je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, či prihlasovateľ vedel o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky mohol o tomto práve vedieť a tiež, či by použitie takéhoto označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter či povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva.

Navrhovateľ v predmetnom konaní predložil:

- Prehlásenie z 26.11.2014 zástupcu spoločnosti YP Intellectual property, LLC, Kate E. o prepojení so spoločnosťou Yellowpages.com, LLC. V prehlásení bolo uvedené, že obe spoločnosti sú dcérskymi spoločnosťami YP Holdings LLC.

- Výpis z ochranné známky Spoločenstva č. 012514981, ktorá bola podaná 20.01.2014 (priorita z 18.07.2013) spoločnosťou YP Intellectual property, LLC, 2247 Northlake, Parkway, Delaware, USA, pre tovary a služby zaradené v triedach 16, 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie predmetnej ochranné známky je nasledovné:



- Výpis americkej ochranné známky č. 4400504, podanej 13.10.2010 spoločnosťou Yellowpages.com, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE 611 N. Brand Avenue, 5th Floor Glendale California 91203 pre tovary a služby zaradené v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (okrem iného napr. pre tlačoviny, týkajúce sa hlavne zverejňovania telefónnych adresárov v oblasti administratívy, obchodu, verejnej a štátnej správy ako aj obytných rezidiencií a poskytovanie týchto publikácií on-line.) Vyobrazenie predmetnej ochranné známky je nasledovné:



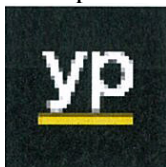
- Výtlačky propagačných materiálov z rokov 2010-2011, ktoré obsahujú logo „yp“ v pôvodnom vyhotovení, ktoré bolo používané v rokoch 2010-2011. Ide o nasledujúce logo:



Výtlačky sa týkali rôznych informácií dostupných v mobilnom telefóne prostredníctvom „YELLOWPAGES“ poskytovaných navrhovateľmi, možnosť pripojenia a vyhľadávania prostredníctvom mobilných aplikácií, a tiež išlo o výtlačky propagujúce samotné „yellowpages“, ktoré boli poskytované, či už v papierovej forme alebo prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu. Niektoré propagačné materiály boli datované a to v období rokov 2010-2011.

- Výtlačky z webovej stránky www.yellowpages.com, kde sa nachádzala už nová podoba loga „yp“. Ich obsahom bola propagácia „yellow pages“ na internetových stránkach. „Yellow pages“ a s nimi i nová podoba loga boli propagované aj prostredníctvom rôznych podujatí. Na niektorých dokladoch sa odkazovalo na určité udalosti a to z obdobia roku 2015. Nové logo sa vyskytovalo aj v mobilných aplikáciách.

Nová podoba loga:



- Články „YP Starts YP Mobile Labs To Ramp Ad Developmeny“ zo 07.05.2014; „YP Embraces Programmatic, Taps OpenX To Sell Display Inventory“ z 22.04.2014; „California adds 90,100 jobs in November“ z 19.12.2014. „YP´s Mybook Makes Local Search More Social“ z 10.07.2014; „Google Honors YP with SMB Partner Award for Highest Growth“ zo 06.01.2015 sú datované až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Informujú o nových aktuálnych činnostiach spoločnosti YP Holdings LLC, o rôznych zámeroch a zlepšeniach o dosiahnutých úspechoch a raste. Súčasťou niektorých článkov je aj reklamný baner spoločnosti YP Holdings LLC, kde sa nachádza už nové logo tejto spoločnosti.
- List SK-Nic, a. s. z 12.02.2015 adresovaný p. Andrei Považanovej, v ktorom je uvedené, že spoločnosť SK-NIC, a. s., ako správca internetovej domény „SK“, zaslal na e-mailovú a listovú požiadavku Výpis z histórie domén „dior.sk“, „gucci.sk“, „yp.sk“ a „revlon.sk“. V históriách týchto domén, ktoré boli súčasťou tohto listu, je uvedené, že ich držiteľom bol v minulosti majiteľ - Ján Hulala, od 11.11.2014 je ich držiteľom spoločnosť WerbHouse, s. r. o.

Z predložených dôkazov vyplynulo, že navrhovatelia sú súčasťou americkej spoločnosti YP Holdings LLC. poskytujúcej adresár firiem, úradov, inštitúcií a zariadení verejnosti a to prostredníctvom papierového výtlačku ako aj prostredníctvom mobilných aplikácií, takže spotrebiteľ má dostupné informácie o firmách a týchto spoločnostiach vždy v telefóne. Navrhovateľ č. 1 je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva č. 12514981 „yp“ s prioritou od 18.07.2013 (krajina priority USA), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ č. 2 je majiteľom americkej ochrannej známky č. 4400504 „YP“ s prioritou od 13.10.2010 (s obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky), ktorá je zapísaná pre výrobky a služby v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej z predložených dokladov (výtlačkov z internetu) vyplynulo, že navrhovateľ používal takmer zhodné označenie ako je napadnutá ochranná známka v priebehu rokov 2010 a 2011. Následne bolo toto označenie pozmenené, pričom sa zmenilo pozadie (žltý štvorec bol nahradený čiernym, čierne písmena boli zmenené na biele a pribudol žltý pásik pod písmenami), samotná skratka „yp“, ako aj typ písma tejto skratky a použité farby zostali zachované.

Na základe predložených dôkazov možno konštatovať, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky na ochranu označenia, ktoré preukázateľne v tom čase (rok 2011) používali na označovanie svojich tovarov a služieb navrhovateľa na území USA. Pôvodné logo navrhovateľa (ako aj súčasné), možno pritom považovať za neobvyklé, originálne a jednoznačne fantazijné vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré označuje. Teda je vylúčené, že majiteľ si takéto označenie vytvoril sám, nezávisle a vlastným pričinením. Všetky uvedené okolnosti, vzhľadom na originalitu a jedinečnosť skratky „yp“ ako aj celkového vyobrazenia pôvodného loga, ktoré používali navrhovatelia v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktoré sa používalo v takmer v úplne zhodnej podobe ako je vyobrazenie napadnutej ochrannej známky a navyše vo vzťahu k rovnakým a podobným tovarom, poukazujú na to, že majiteľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky musel vedieť o existencii navrhovateľov resp. o YP Holdings LLC., ktorý poskytoval adresár firiem, úradov, inštitúcií a zariadení verejnosti, ako aj o tom, že toto označenie používajú vo vzťahu k predmetným tovarom a službám a nemohlo ísť preto len o náhodné konanie. Naopak možno vyvodiť, že išlo o konanie zámerné.

Je ešte potrebné dodať, že ako pôvodné logo navrhovateľa, tak aj súčasné logo má na území USA vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, čo nakoniec vyplýva aj z predložených článkov. Frekvencia využívania týchto databáz skutočne nie je zanedbateľná. V súčasnosti sú informácie o produktoch šírené najmä prostredníctvom internetu a získať informácie z rôznych databáz nie je žiaden problém ani pre slovenského spotrebiteľa, ktorý sa takisto prostredníctvom internetu mohol oboznámiť a využiť na vyhľadanie určitých zariadení, inštitúcií, či firiem v USA práve adresára, ktoré poskytujú navrhovatelia. To znamená, že aj bežný slovenský spotrebiteľ mohol prísť do kontaktu s označeniami, ktoré pre svoje tovary a služby používali navrhovatelia, resp. boli ponúkané prostredníctvom rôznych reklám. Podaním prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je takmer identické s označením navrhovateľov a požíva vysokú rozlišovaciu spôsobilosť na území USA by mohli byť porušené práva navrhovateľov k týmto označeniam. Inštitút dobrej viery sa uplatňuje práve pri zamedzení zápisu špekulatívnej ochrannej známky, čím môže byť napr. ťaženie zo získanej rozlišovacej spôsobilosti.

Keďže pre účely posudzovania zlej viery je potrebné zvažovať akúkoľvek relevantnú okolnosť, je nutné v tomto prípade vziať do úvahy aj skutočnosť, že majiteľ bol v minulosti držiteľom doménového mena „yp.sk“ ako aj ďalších známych doménových mien ako „dior.sk“, „gucci.sk“ a „revlon.sk“. Tieto

skutočnosti takisto podporujú záver úradu, že majiteľ podával prihlášku ochrannej známky s určitým špekulatívnym zámerom.

V tomto prípade teda možno konštatovať, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vzhľadom na preukázané okolnosti musel mať vedomosť o legitímnom práve tretích osôb, t. j. navrhovateľov k takémuto označeniu. Napriek tomu, že v tomto prípade neboli preukázané žiadne vzťahy medzi majiteľom a navrhovateľmi, možno dôvodne vyvodiť záver, že prihláška bola podaná ako špekulatívna, t. j. taká, ktorú prihlasovateľ neprihlásil s cieľom jej známkovoprávneho využitia, ale len kvôli dosiahnutiu zisku zo známkovoprávnej transakcie, prípadne s úmyslom zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť iného označenia, resp. ochrannej známky pre svoje označenie, pričom použitie takéhoto označenia by mohlo neoprávnené poškodiť zvláštny charakter, či povest' označenia, ktoré je predmetom práva navrhovateľov. Možno ešte dodať, že napriek tomu, že podanie prihlášky podanej v nie dobrej viere patrí k absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú nezávislé od zoznamu tovarov a služieb, skutočnosť, že majiteľ si prihlášku napadnutej ochrannej známky prihlásil pre rovnakú oblasť, v akej sa pohybujú aj navrhovatelia (telefónne zoznamy a zoznamy adries), znovu len potvrdzuje skutočnosť, že majiteľ mal vedomosť o existujúcom označení navrhovateľa.

V tomto prípade je nutné mať na zreteli, že inštitút podania prihlášky nie v dobrej viere má viesť k posilneniu ochrany práv používateľov označení, pred takým konaním prihlasovateľov, ktoré objektívne napĺňa znaky zlej viery – t. j. podanie prihlášky ochrannej známky napriek vedomosti o používaní predmetného označenia iným subjektom, ohrozenie práv pôvodného tvorca a používateľa označenia, prípadne nečestný zámer zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť pre svoje označenie.

Na základe uvedených skutočností možno považovať za preukázané, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a teda aj vysloviť záver, že majiteľ napadnutej ochrannej známky chcel jej podaním ťažiť z označenia niekoho iného a túto skutočnosť využiť vo svoj prospech, prípadne ju mohol podať za účelom neskoršej blokácie používania tohto označenia. Vzhľadom na uvedené, podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno považovať za splnené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

Hulala Ján
Šomodská 16
920 01 Hlohovec

JUDr. Andrea Považanová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava