




Banská Bystrica 7. 1. 2020  
MOZ 1374454/P-1-2020


## ROZHODNUTIE

Prihláške medzinárodnej ochrannej známky MOZ 1374454  majiteľa INTERNATIONAL BRAND FIRM Ltd, 207 Regent Street, 3rd Floor, London, Veľká Británia, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 830 00 Bratislava 3, sa pre územie Slovenskej republiky

### odmieta ochrana

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 citovaného zákona a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk.

### Odôvodnenie:

Dňa 1.3.2018 boli Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) doručené spoločnosťou CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME, 121 Wooster Street, 2F, 10012 New York, Spojené štáty americké, v zastúpení advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej aj „podávateľ pripomienok“) pripomienky (ako súčasť námietok) proti priznaniu ochrany na území Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známky MOZ 1374454  (ďalej aj „zverejnená známka“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. 1).

Podávateľ pripomienok odôvodnil naplnenie podmienok ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 1) citovaného zákona tým, že prihlasovateľ zverejnenej známky pri jej podaní nekonal v dobrej viere, a to z toho dôvodu, že si prihlásil označenie, ktoré mu nepatrí. Podávateľ pripomienok skonštatoval, že k takémuto prihláseniu nemohlo dôjsť náhodne, keďže v čase podania prihlášky zverejnenej známky bolo toto označenie na trhu známe, čoho si prihlasovateľ musel byť vedomý. Podávateľ pripomienok skonštatoval, že prihlasovateľ podaním kolízneho označenia prejavil svoj nečestný úmysel podať blokačnú prihlášku ochrannej známky.

Podávateľ pripomienok zdôraznil, že prihlasovateľ zverejnenej známky podaním jej prihlášky sledoval zabránenie vstupu inej osoby na trh so zhodným alebo podobným označením a zneužitie rozlišovacej spôsobilosti cudzieho staršieho označenia. Podávateľ pripomienok odkázal na dôkazy doložené k námietkam (zoznam aktívnych ochranných známk, printscreen webovej stránky podávateľa pripomienok, odkazy na články v rôznych časopisoch, náhodne vybrané potvrdenia o objednávkach tovaru z oficiálnej stránky podávateľa pripomienok, odkaz na stránku k otvoreniu prvého obchodu SUPREME v Londýne), z ktorých

vyplýva skutočnosť, že je oprávneným nositeľom skorších práv k označeniu



v globálnom kontexte už od roku 1994, ktoré je takmer totožné so zverejnenou známkou



Podávateľ pripomienok upozornil, že vzhľadom na totožnosť označení a tiež takmer zhodné tovary a služby, nebol podľa jeho názoru výber prihlasovateľa pri voľbe označenia náhodný, ale účelový.

V ďalšej časti pripomienok sa ich podávateľ zameril na objasnenie situácie súvisiacej s tým, že napriek svojím dlhodobým aktivitám na európskom trhu (prvý kamenný obchod otvoril v roku 2011 v Londýne) nebol držiteľom ochranných známk platných na území Európskej únie, a túto situáciu využil majiteľ zverejnenej známky tým, že si podal prihlášku ochrannej známky s označením takmer totožným s používaným označením podávateľa pripomienok, napriek tomu, že mal množstvo možností ako graficky stvárniť a upraviť svoje označenie tak, aby nevyvolávalo nebezpečenstvo zámieny s iným označením iného subjektu na trhu.

Za objektívnu skutočnosť považuje, okrem takmer identického stvárnenia označenia a identického okruhu tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana, podávateľ pripomienok aj to, že prihlasovateľ je subjekt sídliaci v Londýne vo Veľkej Británii, kde podávateľ pripomienok otvoril v roku 2011 svoj prvý kamenný obchod „SUPREME“, a preto je presvedčený o tom, že prihlasovateľ o tejto skutočnosti musel pred podaním prihlášky zverejnenej známky vedieť.

V závere svojho vyjadrenia podávateľ pripomienok na základe všetkých uvedených skutočností požiadal úrad o odmietnutie ochrany zverejnenej známky pre územie Slovenskej republiky pre všetky tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom zo 7.8.2018 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi zverejnenej známky na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste zo 14.2.2019.

Prihlasovateľ zverejnenej známky skonštatoval, že podávateľ pripomienok nepredložil žiadne objektívne dôkazy, ktoré by preukazovali neexistenciu dobrej vôle pri podaní napadnutej prihlášky. Zdôraznil, že pripomienky podala spoločnosť, ktorá nie je majiteľom žiadnej ochrannej známky zapísanej pre Slovenskú republiku a nie je ani majiteľom žiadneho nezapísaného označenia s názvom „Supreme“ používaného na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ zverejnenej známky ďalej uviedol, že podávateľ pripomienok zakladá svoje pripomienky na známke, ktorá nedisponuje vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, nie je chránená na území Slovenskej republiky. Skonštatoval, že podávateľ pripomienok nikdy svoje výrobky nedistribuoval na územie Slovenskej republiky, ale ich distribuoval prostredníctvom webovej stránky [www.supremenewyork.com](http://www.supremenewyork.com), čo je platforma v USA aktívna od roku 2000, pričom s distribúciou tovarov do zahraničia začal podávateľ pripomienok až v roku 2013, a preto prihlasovateľ zdôraznil, že webová stránka podávateľa pripomienok nepredstavuje žiadny dôkaz týkajúci sa používania ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Ďalej prihlasovateľ zverejnenej známky zdôraznil, že existencia zahraničných online webových stránok navštevovaných zahraničnými návštevníkmi nesúvisí s kvalifikovaným používaním ochrannej známky. Prihlasovateľ upozornil, že podávateľ pripomienok síce argumentoval známosťou označenia, ale nepredložil žiadne dôkazy o používaní svojej známky na Slovensku. Predložené dôkazy podávateľom pripomienok iba informujú o iniciatívach spolupráce s mnohými slávnymi svetovými značkami, ale nepreukazujú používanie označenia a ani známosť označenia. Podľa názoru prihlasovateľa zverejnenej známky dôkazy svedčia o predaji tovarov pod označením „Supreme“ podávateľom pripomienok v mestách ako New York, Tokio a Londýn.

Prihlasovateľ opakovane poukazoval na skutočnosť, že podávateľ pripomienok dodával svoje tovary spotrebiteľom na trh v USA a nie spotrebiteľom na slovenskom trhu. Skonštatoval, že podávateľovi pripomienok sa v roku 2017 podarilo dostať do co-brandingu so spoločnosťou Louis Vuitton, čo svedčí o jeho snahe „zavesiť sa“ na slávnu značku, ktorá je dobre známa spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ zverejnenej známky upozornil, že je majiteľom zapísaných ochranných známk „Supreme“ v Taliansku, v San Marine či v Španielsku.

V celkovom zhodnotení prihlasovateľ zverejnenej známky uviedol, že nebol oboznámený s právom inej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu. Podávateľ pripomienok nepreukázal, že ide o značku dostatočne známu, ale ide o značku undergroundu. Prihlasovateľ zverejnenej známky nesúhlasil s tvrdeniami podávateľa pripomienok ani o tom, že označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť a známosť v globálnom

kontexte a už vôbec nie na území Slovenskej republiky, pretože odkazy na webové stránky podávateľa pripomienok prihlasovateľ zverejnenej známky nepovažuje za dostatočný dôkazový argument.

Prihlasovateľ zverejnenej známky ďalej upozornil na to, že podávateľ pripomienok mal možnosť počas rokov, v ktorých deklaroval používanie označenia „SUPREME“, dosť času, aby si označenie chránil aj špeciálne v krajinách Európskej únie, pretože tie, čo sú v súčasnosti podané, sú s dátumom podania po dátume podania zverejnenej známky.

Napriek tomu, že podávateľ pripomienok má sídlo v Londýne, tak prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky (sídlo má v Londýne) si nebol vedomý starších práv podávateľa pripomienok na označenie „SUPREME“, pretože nie je možné deklarovať známosť označenia takmer v celej Európe (okrem FR, VB, Beneluxu, Ruska) a zároveň nemať označenie zapísané ako ochrannú známku v krajinách Európy.

V závere prihlasovateľ zverejnenej známky skonštatoval, že podávateľ pripomienok nepredložil žiadne objektívne ani subjektívne dôkazy, ktoré by preukazovali nie dobrú vieru pri podaní prihlášky zverejnenej známky, a preto úrad navrhol zamietnuť podané pripomienky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej zverejnenej známke zamietnuť.

Na žiadosť podávateľa pripomienok mu bola kópia vyjadrenia prihlasovateľa zverejnenej známky zaslaná listom úradu z 11.3.2019.

Úrad listom z 29.4.2019 zaslal prihlasovateľovi zverejnenej známky správu o výsledku posúdenia pripomienok, o ktorom súčasne informoval aj podávateľa pripomienok. Prihlasovateľ sa k uvedenej správe v stanovenej a ani v predĺženej lehote do 6.11.2019 nevyjadril.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Keďže podľa § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku, úrad pripomienky podané 1. 3. 2018 a založené na ustanovení § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 posúdi podľa zákona o ochranných známkach účinného v čase ich podania (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach môže každý až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5.

Podľa § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

### **Uplatnený pripomienkový dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.


Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (ex offio) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Ak sú dôvody tejto výluky 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 samotné tvrdenie zlej viery. Vyvodit' záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha prihlásenej ochrannej známky alebo vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho zhodného či podobného označenia. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky. Subjekt konajúci v nie dobrej viere musí konať zámerné. K zámernosti je síce nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele, avšak nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná, považovala svoj úmysel za zlý alebo konanie za konanie so zlým úmyslom.

Prihláška podaná v nie dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že ich zhodnosť či vysoká miera podobnosti nie sú náhodné.

Za konanie v nie dobrej viere, resp. *vice versa* v zlej viere možno považovať napr. situáciu, keď existuje obchodné alebo hospodárske prepojenie prihlasovateľa so subjektom používajúcim zhodné, či veľmi podobné označenie, resp. ak je zjavné, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že takéto označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky používané iným subjektom. Podaním prihlášky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu - zneužil by rozlišovaciu spôsobilosť označenia, či vybudovanú pozíciu na trhu, bránil by jeho používateľovi vstúpiť na trh, vytlačal by ho z tohto trhu a podobne a na druhej strane by subjekt používajúci označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže naplno prejaviť až v budúcnosti.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky. Neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje podaním prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi identifikáciu pôvodu daného tovaru alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov a služieb iného subjektu.

V konaní o pripomienkach bolo zistené, že medzinárodná ochranná známka , číslo spisu MOZ 1374454 bola podaná 27.7.2017, prihlasovateľom INTERNATIONAL BRAND FIRM Ltd, 207 Regent Street, 3rd Floor, London, Veľká Británia, pre tovary „bags; backpacks“ (tašky; batohy) v triede 18 a tovary „shirts, t-shirts, sweatshirts, hoodies & sweatshirts, hats“ (košeľe, tričká, mikiny, mikiny s kapucňou, klobúky) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej úrad zistil, že podávateľom pripomienok je spoločnosť CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME, 121 Wooster Street, 2F, 10012 New York, Spojené štáty americké. Podávateľ pripomienok odôvodnil ich podanie tým, že prihlasovateľ zverejnenej známky pri jej podaní nekonal v dobrej viere, pretože si prihlásil označenie, ktoré mu nepatrí. Podávateľ pripomienok skonštatoval, že k takémuto prihláseniu nemohlo dôjsť náhodne, keďže v čase podania prihlášky bolo toto označenie na trhu už etablované, čo prihlasovateľovi muselo byť známe. Podávateľ pripomienok skonštatoval, že prihlasovateľ podaním kolízneho označenia prejavil svoj nečestný úmysel podať blokačnú prihlášku ochrannej známky.

Podávateľ pripomienok predložil na podporu svojich tvrdení nasledovné dôkazné prostriedky:

1. Zoznam aktívnych ochranných známk, resp. prihlášok ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „SUPREME“.
2. Printscreen a odkaz na webovú stránku [www.supremenewyork.com](http://www.supremenewyork.com).
3. Printscreen a odkaz na stránku <https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme>.
4. Kópiu článku z webovej stránky [www.cosmopolitan.com/uk](http://www.cosmopolitan.com/uk) o spolupráci značky Louis Vuitton a Supreme z 20.1.2017.
5. Kópiu článku z webovej stránky [www.harpersbazar.com/uk](http://www.harpersbazar.com/uk) o spolupráci značky Louis Vuitton a Supreme z 5.1.2017.
6. Kópiu článku z webovej stránky [www.harpersbazar.com/uk](http://www.harpersbazar.com/uk) o spolupráci značky Louis Vuitton a Supreme z 11.4.2017 pred pripravovanou akciou Met Gala. Z článku je zjavné, že spoločnosti už spolupracovali aj v rokoch 2014, 2013 a 2012.
7. Kópiu článku *Prečo sú dnešní ľudia takí posadnutí značkou Supreme?* z 5.7.2016 zo stránky [www.dazeddigital.com](http://www.dazeddigital.com).

8. Kópiu článku zo 4.10.2016 zo stránky [www.dazeddigital.com](http://www.dazeddigital.com) o tehle s vyrazenou značkou Supreme.
9. Kópiu článku z 5.1.2017 zo stránky [www.elleuk.com](http://www.elleuk.com) o spolupráci značky Louis Vuitton a Supreme.
10. Kópiu odkazu na portál [www.highsnobiety.com](http://www.highsnobiety.com) o z 25.4.2017 s článkom týkajúcim sa odpovedí na najpopulárnejšie otázky o značke Supreme.
11. Kópiu článku *Is Supreme the Worlds Most Magnetic Brand Right Now?* z 3.11.2016 zo stránky [www.huffingtonpost.com](http://www.huffingtonpost.com).
12. Kópiu článku z 20.4.2015 zo stránky [www.wonderlandmagazine.com](http://www.wonderlandmagazine.com) o spolupráci podávateľa pripomienok so značkou The North Face.
13. Kópiu článku z 29.3.2016 zo stránky [www.wonderlandmagazine.com](http://www.wonderlandmagazine.com) o spolupráci podávateľa pripomienok so značkou Black Sabbath.
14. Kópiu článku z 3.11.2015 zo stránky [www.wonderlandmagazine.com](http://www.wonderlandmagazine.com) o spolupráci podávateľa pripomienok so značkou Levi's.
15. Kópiu článku z 30.11.2015 zo stránky [www.wonderlandmagazine.com](http://www.wonderlandmagazine.com) o spolupráci podávateľa pripomienok so značkou Timberland.
16. Kópiu článku z 10.4.2017 zo stránky [www.en.vogue.fr](http://www.en.vogue.fr) o spolupráci podávateľa pripomienok so značkou Commes des Garçons.
17. Kópiu článku z 31.8.2016 zo stránky [www.businessoffashion.com](http://www.businessoffashion.com), ktorý sa zamýšľa nad tým, čo sa módnym priemyslom môže naučiť od značky Supreme.
18. Kópiu článku z 10.1.2012 zo stránky [www.businessoffashion.com](http://www.businessoffashion.com) o štýle značky Supreme.
19. Výtlačok z internetového vyhľadávача [google.sk](http://google.sk) s výsledkami vyhľadávania po zadaní slovného spojenia „supreme značka“.
20. Kópiu odkazu na stránke <http://www.gymnzv.sk> o značke Supreme s prepojením priamo na ponúkanú kolekciu z 21.7.2015.
21. Kópiu článku *Kód menom Supreme: príbeh ulice v jednom červenom logu* z 13.4.2017 zo stránky <http://zaujímavosti.net>, ktorý cituje z magazínu The Business od Fashion a predstavuje značku Supreme ako *Chanel ulice*.
22. Kópiu článku *5 značiek, ktoré naplno zasiahli aj mladých ľudí na Slovensku a v Českej republike* zo stránky <http://refresher.sk> zo 14.3.2015.
23. Kópiu článku *Značka Supreme predáva tehlu za 32 eur* zo stránky <https://www.top-fashion.sk> z 5.10.2016, v ktorom sa píše o tom, že značka Supreme bola založená v roku 1994 v New Yorku.
24. Kópiu článku *5 najzaujímavejších tenisiek od Supreme* zo stránky [www.generaciapapu.sk](http://www.generaciapapu.sk) z 9.5.2017.
25. Kópiu článku *Módne značky s provokatívnymi kampaňami. Tieto najviac šokovali* zo stránky <https://strategie.hnonline.sk> z 5.2.2016.
26. Kópiu článku *Supreme x The North Gace so silnou spoluprácou na zimu 2014* zo stránky <https://refresher.sk/> zo 17.11.2014. V článku sa píše o vydarenej spolupráci týchto dvoch značiek.
27. Kópiu článku *Značka SUPREME mieri do Európy* zo stránky <http://www.hejty.com> z 23.8.2011. Z článku možno uviesť fakt, že 22.9.2011 značka SUPREME otvorí vôbec prvú kamennú predajňu v Európe v Londýne.
28. Kópiu článku *Supreme x Nike: Topánkové baroko* zo stránky <http://golfrevue.sk> z 15.4.2014. V článku sa píše o predstavení novej kolekcie jar/leto 2014.
29. Kópiu článku *Dostupné Supreme? Musíš vedieť, koho sledovať* zo stránky <http://www.generaciapapu.sk> z 25.1.2017.
30. Kópiu článku *Prečo trvalo Slovensku vyše 20 rokov, kým objavilo Supreme?* Zo stránky <https://refresher.sk> z 12.6.2016.
31. Kópiu článku *Prvý kamenný resell shop Flace bude (znovu)otvorený vo štvrtok* zo stránky <http://www.generaciapapu.sk> z 11.4.2017, poukazuje na skutočnosť, že 13.4.2017 bude na Slovensku otvorený prvý resell shop so žiadanými značkami, medzi nimi aj so značkou SUPREME.
32. Kópiu článku *Supreme si môžete od dnes kúpiť už aj na Slovensku* zo stránky <https://refresher.sk> z 29.8.2013. Čitatelia sa z článku dozvedeli, že obchod Supreme online store začal posielat' tovary už aj do celej Európy vrátane Slovenskej a Českej republiky.
33. Kópiu článku *Awake, nová značka z rodiny Supreme* zo stránky <https://refresher.sk> z 29.4.2014 predstavuje novú kolekciu, ktorú bude možné kúpiť presne na jednom mieste na svete, ktoré je pre istotu v Japonsku.
34. Odkaz na online youtube reportáž (<https://www.youtube.com/watch?v=v0m6UG2Nn1c>) z portálu [refresher.sk](http://refresher.sk) týkajúcu sa prvého re-sellere/predajcu oblečenia značky SUPREME v Bratislave z 11.5.2017.
35. Kópie náhodne vybraných potvrdení o objednávkach tovaru SUPREME prostredníctvom oficiálnej webovej stránky namietateľa zo strany slovenských spotrebiteľov.

36. Kópiu článku *Supreme London Store Opening* zo stránky <https://hypebeast.com> k otvoreniu prvého kamenného obchodu SUPREME v Londýne z 19.9.2011. Obchod bol otvorený vo štvrtok 22.9.2011.

Z doložených dokladov podávateľom pripomienok vyplynulo, značka *Supreme* vznikla v roku 1994 pod vedením Jamesa J. a stala sa obľúbenou značkou najmä skateboardistov. Zakladateľ pochádza z Veľkej Británie, ale neskôr pôsobil v New Yorku. V roku 1997 James J. otvoril 3 obchody v Japonsku, v roku 2004 nasledovalo otvorenie obchodu v L.A a v roku 2011 bol otvorený prvý kamenný obchod Supreme v Londýne. Podávateľ pripomienok doložil kópie článkov z internetových médií, ktorých obsah sa viaže na značku Supreme a jej následné obchodné aktivity týkajúce sa územia Slovenskej republiky. V článku „Supreme si môžete odo dnes kúpiť už aj na Slovensku“ (<https://refresher.sk> z 29.8.2013) sa píše ...*Supreme online store začal posielat' už aj do celej Európy vrátane Slovenskej a Českej republiky*. Z iného článku „5 značiek, ktoré naplno zasiahli aj mladých ľudí na Slovensku a v Českej republike“ (<http://refresher.sk> zo 14.3.2015) sa spotrebiteľ oboznámil s informáciou o vplyve a obľube aj značky „Supreme“ medzi internetovou generáciou mládeže. V článku sa píše ...*už len nápis Supreme na čistej jednofarebnej mikine z nej robí vec, po ktorej sa ihneď zapráši*. Článok „Kód menom Supreme: príbeh ulice v jednom červenom logu“ (<http://zaujímavosti.net>, 13.4.2017 ) citoval z magazínu The Business od Fashion a predstavil značku Supreme ako *Chanel ulice*. Módny magazín GQ Style, predstavujúci módnou bibliu pre mužov označil Supreme za ...*najcoolovejšiu streetwear značku na svete*.

Podobné informácie týkajúce sa popularity a obľúbenosti značky „Supreme“, a to aj napriek vysokej cene tovarov, medzi slovenskými spotrebiteľmi vyplynuli aj z ďalších doložených článkov. Práve vďaka vysokej cene a typickému spôsobu predaja si zachovala značka „Supreme“ svoju exkluzivitu. Z dokladov tiež vyplynula skutočnosť, že kolekcie značky „Supreme“ sú vždy limitované a nikdy sa nevyrábajú dvakrát, napr. z článku „Kód menom Supreme: príbeh ulice v jednom červenom logu“ sa čitateľ dozvedel, že ...*slávna menčestrová bunda, ktorá vznikla v kolaborácii so značkou North Face sa vypredala ani za necelú minútu*.

V súvislosti s uvedeným možno uviesť, že úrad sa nestotožnil s tvrdením prihlasovateľa zverejnenej známky o tom, že podávateľ pripomienok sa snaží „zavesiť“ na slávnu značku, ktorá je dobre známa spotrebiteľskej verejnosti. Ako z dokladov vyplynulo, je to práve naopak a vždy ide o veľmi výhodnú spoluprácu značky „Supreme“ s ďalšou známou značkou (napr. Levi's, The North Face, Timberland, NIKE, Louis Vuitton), pričom kolekcie, ktoré vznikli z takýchto spojení, sú jedinečné a mimoriadne obľúbené medzi fanúšikmi značky „Supreme“.

K ďalším predloženým dokladom úrad uviedol, že kópie predložených článkov o značke „Supreme“, jej kolekciách či iných zaujímavostiach sú síce z anglických internetových stránok, avšak ide o médiá známe aj v ich slovenskej mutácii (elle, harper's). Zároveň úrad považoval za dôležitú aj tú skutočnosť, že slovenský spotrebiteľ, fanúšik značky „Supreme“, sa k týmto výrobkom značky môže dostať najmä sprostredkované prostredníctvom internetového obchodu, pričom pri vyhľadávaní využíva internetové stránky v anglickom jazyku. Keďže ide o módné výrobky obľúbené hlavne medzi mladšou generáciou, tak možno predpokladať aj jazykovú vybavenosť na vyššej úrovni. Skutočnosť, že slovenskí spotrebiteľia značku „Supreme“ poznajú, potvrdzujú aj kópie náhodne vybraných potvrdení o objednávkach tovaru Supreme prostredníctvom webovej stránky [www.supremenewyork.com](http://www.supremenewyork.com). Ide o objednávky z rokov 2014 až 2016, teda z obdobia pred podaním prihlášky zverejnenej známky. Odberateľmi tovarov boli rôzne subjekty z celého územia Slovenska (Košice, Banská Bystrica, Nováky, Michalovce, Bratislava, Prešov, Snina, Nitra), pričom na každej objednávke je umiestnené výrazné označenie „Supreme“.

Doklady predložené podávateľom pripomienok boli datované (pochádzali z obdobia pred podaním prihlášky zverejnenej známky), a z väčšiny predložených dôkazových materiálov vyplynulo, že označenie


**Supreme**


bolo používané spoločnosťou podávateľa pripomienok v rozhodnom období, teda pred podaním prihlášky zverejnenej známky. Z prieskumu predložených dokladov jednotlivo, ale aj v ich vzájomných súvislostiach vyplynulo, že označenie „Supreme“ používal podávateľ pripomienok na označovanie odevov, obuvi, pokrývok hlavy či iných módných doplnkov, ktoré si spotrebiteľ mohol zakúpiť najmä prostredníctvom internetového obchodu. Z dokladov tiež vyplynula skutočnosť, že označenie

**Supreme**

v tejto úprave bolo používané na Slovensku spôsobom, ktorý viedol k jeho vnímaniu verejnosťou ako označenia späťého so spoločnosťou podávateľa pripomienok. Predložené doklady sa viazali


aj na územie Slovenskej republiky, a preukazujú, že výrobky podávateľa pripomienok boli a sú známe slovenskému spotrebiteľovi vďaka dlhodobej reklamnej kampani a exkluzívite značky „Supreme“.

Čo sa týka povahy sporných označení, úrad konštatoval, že v prípade zverejnenej známky ide o obrazovú ochrannú známku  tvorenú slovným prvkom „Supreme“. Slovný prvok je umiestnený na podklade čierneho obdĺžnika.

Označenie, na ktoré sa odvolával podávateľ pripomienok, predstavuje tiež obrazové označenie  tvorené slovným prvkom „Supreme“, ktorý je umiestnený na podklade obdĺžnika výraznej červenej farby.

Použitá grafická koncepcia vo zverejnenej známke (obdĺžnik a na ňom umiestnený zhodný slovný prvok) je takmer zhodná s grafickou koncepciou obrazového označenia podávateľa pripomienok. Zároveň úrad považoval za potrebné uviesť, že prihlasovateľ zverejnenej známky sa výberom obrazového prvku – tvar obdĺžnika a zhodného slovného prvku nesnažil odlišiť od podávateľa pripomienok. Napriek jedinému rozdielnemu prvku spočívajúcemu vo farebnosti obdĺžnika v týchto porovnávaných označeniach, ostatné zhodné prvky v nich použité ovplyvnia vnímanie označení tak, že v mysli spotrebiteľa vyvolá zverejnená známka predstavu označenia podávateľa pripomienok. Na základe rovnakého slovného prvku „Supreme“ a tiež na základe zhodného tvaru obdĺžnika (rozdiel len vo farbe) môže jednoznačne dochádzať k asociácii týchto označení v mysli spotrebiteľa, ktorému zostane po ich vzhladnutí v mysli takmer rovnaká vizuálna stopa. Spotrebiteľ sa tak môže oprávnene domnievať, že podávateľ pripomienok a prihlasovateľ zverejnenej známky sú prepojení. Pokiaľ sa navyše tieto označenia používajú pre obdobný, resp. príbuzný sektor trhu (tr. 18, 25) vzniká nebezpečenstvo poškodenia obchodných záujmov tejto osoby. Spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade zverejnenej známky ide o ďalšie označenie podávateľa pripomienok, resp. že ho používa ekonomicky prepojený podnikateľský subjekt.

K tvrdeniu prihlasovateľa zverejnenej známky, že podávateľ pripomienok zakladal svoje pripomienky na označení, ktoré nedisponuje vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, úrad považuje za nutné uviesť, že vo

vzťahu k tovarom, ako sú odevy, obuv, pokrývky hlavy, označenie  disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Slovný prvok „supreme“ možno z anglického jazyka preložiť vo význame *najvyšší, vrcholný, zvrchovaný, nadriadený*, pričom toto prídavné meno sa spája s výrazmi ako *súd, úrad, orgán, moc*. Vzhľadom na tovary, na ktoré sa označenie viaže, možno konštatovať, že označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad vyjadril názor, že je takmer vylúčené, aby prihlasovateľ nemal vedomosť o existencii podávateľa pripomienok a jeho označenia. Ako vyplynulo z predložených dokladov, od otvorenia prvého kamenného obchodu „Supreme“ v roku 1994 sa stalo označenie „Supreme“ kultovou značkou s rýchlo stúpajúcou popularitou a od toho sa odvíjajúcou spoluprácou s inými známymi značkami a populárnymi osobnosťami, ktoré značku „Supreme“ v jednotlivých reklamných kampaniach prezentovali. Otvorenie prvého obchodu v Európe v Londýne v roku 2011 sprevádzala veľká reklama a tiež niekoľko stoviek metrov dlhé rady pred jeho otvorením, čo vyplynulo aj z doložených dokladov podávateľom pripomienok. Spoločnosť podávateľa pripomienok je zároveň známa tým, že využíva tzv. „guerrilla marketing“, teda nekonvenčnú, šokujúcu a častokrát až kontroverznú formu, a teda je dosť nepravdepodobné, že prihlasovateľ zverejnenej známky so sídlom v Londýne a pôsobiaci na zhodnom trhu, by takúto udalosť podporenú výraznou reklamou nezaregistroval. Čo sa týka priamo slovenského trhu so značkou „Supreme“, tak minimálne od roku 2013 Supreme on line store začal posielať svoje výrobky už aj do Slovenskej a Českej republiky, teda fanúšikovia značky „Supreme“, ktorí ju dovtedy poznali len z printových či internetových médií, si mohli výrobky objednávať priamo cez internetovú stránku (predložené faktúry). Dôležitá skutočnosť, ktorá sa týkala existencie značky „Supreme“ na Slovensku, a teda predaja výrobkov s označením „Supreme“ slovenskému spotrebiteľovi, vyplynula z článku *Prvý kamenný resell shop Flace bude (znovu)otvorený vo štvrtok* zo stránky <http://www.generaciarapu.sk> z 11.4.2017, keďže odkazovala na skutočnosť, že 13.4.2017 bol na Slovensku otvorený prvý resell shop so žiadanými značkami, medzi nimi aj so značkou SUPREME, a preto možno vnímať prihlásenie zverejnenej známky prihlasovateľom ako jeho možnú snahu v budúcnosti blokať vstup podávateľa pripomienok na trh so svojimi výrobkami označenými značkou „Supreme“.

Vzhľadom na uvedené, v spojení so skutočnosťou, že zverejnená známka je jednoznačne vizuálne inšpirovaná označením podávateľa pripomienok, pretože prihlasovateľ zverejnenej známky využil zhodný slovný prvok a obrazový prvok obdĺžnika označenia podávateľa pripomienok, úrad posúdil podanie prihlášky zverejnenej známky prihlasovateľom za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie pre seba. Registráciou a používaním zverejnenej známky v obchodnom styku v rovnakej oblasti podnikania môže jeho prihlasovateľ zámerne vyvolávať dojem určitého prepojenia so spoločnosťou podávateľa pripomienok. V predmetnom prípade je potrebné na strane prihlasovateľa zverejnenej známky predpokladať konanie v zlej viere, najmä v snahe zneužiť rozlišovaciu spôsobilosť skoršieho označenia, resp. poukázať na spojitosť s označením, ktoré je v povedomí relevantnej verejnosti, ako to vyplynulo z doložených dokladov, známe a zjavne prináležiace inému subjektu.

Situácia, v ktorej si prihlasovateľ prihlásil na ochranu označenie zverejnenej známky, ktoré je zrejším spôsobom kolíznym v porovnaní s označením podávateľa pripomienok, pričom označenia oboch subjektov sa vzťahujú na príbuzné, resp. prelínajúce sa segmenty trhu, svedčí o nečistej obchodnej taktike prihlasovateľa. Registráciou zverejnenej známky a jeho používaním v obchodnom styku by mohlo dôjsť súčasne k ujme na právach podávateľa pripomienok, pretože prihlasovateľ by mohol zneužívať rozlišovaciu spôsobilosť jeho označenia „Supreme“, o postavenie ktorých na trhu sa podávateľ pripomienok dlhodobo usiluje a zároveň by vo vedomí spotrebiteľov mohol byť vyvolaný dojem určitého prepojenia medzi týmto označením a spoločnosťou podávateľa pripomienok, resp. prihlasovateľovi by vznikol priestor brániť podávateľovi pripomienok v používaní jeho označenia na tovaroch. Takéto konanie prihlasovateľa svedčí v prospech záveru o konaní v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu. Prihlasovateľ si svojím konaním vytvára priestor na možné ťaženie zo známosti už etablovaných označení na trhu, čím by paralelne mohla byť podávateľovi pripomienok spôsobená ujma (možná blokácia podávateľa pripomienok, resp. vyvolávanie dojmu určitého ekonomického prepojenia s podávateľom pripomienok).

Prihlasovateľ zverejnenej známky argumentoval aj tým, že v čase podania prihlášky ochrannej známky

**Supreme** nemal podávateľ pripomienok zapísanú ochrannú známku na území SK a podávateľ pripomienok mal možnosť počas rokov, v ktorých deklaroval používanie označenia „SUPREME“, dosť času, aby si označenie chránil aj špeciálne v krajinách Európskej únie, pretože tie, čo sú v súčasnosti podané má, sú s dátumom podania po dátume podania zverejnenej známky. K argumentu prihlasovateľa úrad považuje za potrebné uviesť, že poukazovanie na túto skutočnosť neospravedlňuje jeho konanie pri podaní prihlášky zverejnenej známky, ktoré možno na základe všetkých uvedených argumentov vyhodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami. Prihlasovateľ si svojím konaním vytvára priestor na možné ťaženie zo známosti už etablovaného označenia na trhu, čím by paralelne mohla byť podávateľovi pripomienok spôsobená ujma (možná blokácia podávateľa pripomienok).


K uvedeným tvrdeniam prihlasovateľa úrad ďalej poznamenáva, že tieto tvrdenia prihlasovateľa nemožno vnímať ako argumenty vhodné na preukázanie nenaplnenia podmienok uplatneného dôvodu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, pretože je výhradne právom podávateľa pripomienok či a kedy sa rozhodne svoje označenie registrovať a chrániť ho inštitútom ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podávateľ pripomienok podal v Úrade európskej únie pre duševné vlastníctvo


(EUIPO) 7.6.2017 označenie **Supreme** na zápis ako ochrannej známky EÚ a to pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. O tejto prihláške ochrannej známky EÚ nie je právoplatne rozhodnuté, keďže o nej prebieha námietkové konanie. Prihlasovateľ zverejnenej známky

**Supreme** podal prihlášku medzinárodnej ochrannej známky 27.7.2017 a pre tovary v triedach 18 a 25. Pri posudzovaní nie dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je jedným z faktov ovplyvňujúcich konštatovanie zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky aj skutočnosť, že súčasne alebo takmer súčasne podané prihlášky ochranných známk pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že ich zhodnosť/podobnosť nie je náhodná.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad zotrváva na svojom stanovisku uvedenom vo výsledku posúdenia pripomienok, ku ktorému sa prihlasovateľ ďalej nevyjadril, a možno teda uviesť, že boli splnené



všetky tri kumulatívne faktory, ktoré preukázali neexistenciu dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky  do registra ochranných známok:

- *Zhodnosť/podobnosť vedúca k zámene označení* – zverejnená známka aj označenie podávateľa pripomienok  sú tvorené zhodným slovným prvkom, umiestneným na podklade obdĺžnikov, ktoré sa líšia len farbou, čo spôsobuje v mysli spotrebiteľa taký stav, že môže dôjsť k vytvoreniu asociácie medzi označením podávateľa pripomienok a zverejnenou známkou, spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade zverejnenej známky ide len o minimálne zmenenú verziu označenia podávateľa pripomienok;
- *Vedomosť o používaní zhodného/podobného označenia vedúceho k zámene pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby* – prihlasovateľ zverejnenej známky aj podávateľ pripomienok sa pohybujú na rovnakom, resp. podobnom trhu (odevy, obuv), pričom tak môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva poškodenia obchodných záujmov podávateľa pripomienok; doložené doklady deklarujú vysoký stupeň známosti označenia „Supreme“ nie len u slovenského spotrebiteľa;
- *Nečestný úmysel prihlasovateľa označenia* – registráciou zverejnenej známky a jej používaním v obchodnom styku by mohlo dôjsť súčasne k ujme na právach podávateľa pripomienok, pretože prihlasovateľ by mohol zneužívať postavenie na trhu používaním označenia, o známosti ktorého sa podávateľ pripomienok aktívne stará od roku 1994, na Slovensku minimálne od roku 2013, príp. by si prihlasovateľ svojím konaním mohol vytvárať priestor na možné ťaženie zo známosti už etablovaného označenia na trhu, resp. prihlasovateľovi by vznikol priestor brániť (blokácia podávateľa pripomienok na trhu) podávateľovi pripomienok v používaní označenia „Supreme“.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu zverejnenej známky úrad dospel k záveru, že pripomienky proti priznaniu ochrany na území Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke MOZ č.1374454 sú dôvodné a zverejnená známka nespĺňa podmienky na priznanie ochrany na území Slovenskej republiky v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

#### Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, a. s.  
Hybešova 40  
830 00 Bratislava 3