



Banská Bystrica 17.10.2016
POZ 1487-2015 /N-140-2016/Čech.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Merch s. r. o., Slávičia 10, 903 01 Senec, zastúpeného v konaní advokátom Vladimírom Trojákom, Federátov 9, 080 01 Prešov (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „RUKA HORE“ do registra ochranných známk, prihláseného 10.7.2015 prihlasovateľom Ing. Marcelom Bodgom, Žltá 2/B, 851 07 Bratislava, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1487-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.12.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu zverejneného označenia „RUKA HORE“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1487-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.3.2016 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 25, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietky boli podané podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“), t.j. s poukazom na staršie nezapísané označenie „RUKA HORE“ používané namietateľom, ktoré je podľa namietateľa prekážkou zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Nezapísané označenie „RUKA HORE“ namietateľ používa vo forme slovného spojenia „RUKA HORE“, „ruka hore“, „Ruka Hore“, „rukahore.sk“, ako aj v rozličných úpravách a logotypoch, vždy však tak, že slovné spojenie „ruka hore“ je dominantné. Preto považoval nezapísané označenie „RUKA HORE“ a zverejnené označenie za foneticky, významovo a vizuálne zhodné.

Namietateľ uviedol, že nezapísané označenie „RUKA HORE“ vo vzťahu k jeho spoločnosti nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť ku všetkým tovarom a službám, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi a službami, pre ktoré prihlasovateľ navrhuje označenie zapísať. Namietateľ uviedol svoje aktivity, najmä z oblasti sťahovania zvukových a obrazových záznamov, predaja odevov, reklamy, ktoré dokladoval na CD nosiči.

Ako ďalej uviedol, považuje za nespochybniteľné, že nezapísané označenie „RUKA HORE“ sa od roku 2011 stalo synonymom a označením jeho aktivít, ktoré používa na celom území Slovenskej republiky, a preto nemá miestny dosah. Ako dôkazy na rozlišovaciu spôsobilosť uviedol aktivity dokladajúce používanie nezapísaného označenia.

Ďalej namietateľ uviedol používanie, resp. návštevnosť portálov v číslach s odkazom na nezapísané označenie rôznymi skupinami používateľov, najmä na sociálnych sieťach, množstvo videní klipov,

využívanie e-shopu zákazníkmi s uvedením obratu niektorých položiek, ocenenie nezapísaného označenia prostredníctvom ankety, resp. hlasovania.

Namietateľ uviedol ďalšie svoje aktivity zo show biznisu a dobročinné aktivity, ako aj plánované aktivity v roku 2016. Dodal, že pri každej aktivite je v popredí nezapísané označenie „RUKA HORE“, ktoré aktívne propaguje. Za dôležitú súčasť budovania svojej značky a šírenie dobrého mena nezapísaného označenia „RUKA HORE“ považuje spomenuté aktivity, do ktorých investuje značné množstvo finančných prostriedkov.

V závere svojho vyjadrenia namietateľ uviedol, že konanie prihlasovateľa považuje za zjavne špekulatívne a účelové, čo je dané aj tým, že prihlasovateľ prihlásil zverejnené označenie presne pre tovary a služby, ktoré ponúka aj namietateľ. Ako dôvod uviedol následný predaj zaregistrovaného označenia namietateľovi.

Namietateľ považuje vo svojom vyjadrení za preukázané, že je používateľom nezapísaného označenia „RUKA HORE“, ktoré používa v obchodnom styku, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky pre zhodné tovary a služby pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a nemá iba miestny dosah. Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 22.3.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 7.6.2016 v súvislosti s preukazovaním práv k nezapísanému označeniu uviedol, že podané námietky považuje za nedôvodné.

K predloženým dôkazom namietateľa uviedol, že sú v malom rozsahu a takmer všetky sú nízkej kvality, takže ani vo vzájomnej kombinácii nepreukazujú, že nezapísané označenie podobné s prihláseným označením bolo používané v súvislosti s namietateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky v takom rozsahu a takým spôsobom, aby sa pre neho stalo príznačným.

Prihlasovateľ ďalej postupne analyzoval dôkazový materiál namietateľa. Išlo o reklamné screenshoty zo sociálnych sietí, ktoré však podľa prihlasovateľa neumožňovali zistenie uvedenia dátumu, reklamy v tlačенých médiách bez zistenia dátumu, graf zobrazujúci nárast fanúšikov webovej stránky Ruka Hore, kde podľa prihlasovateľa zásadný nárast je zobrazený až po dni podania zverejneného označenia. Ďalej išlo o náhľad dosahu stránky Ruka Hore na Facebooku bez uvedenia dátumu, náhľad výsledkov vyhľadávania odkazov a obrázkov so slovami Ruka Hore na Google.sk, tiež bez uvedenia dátumu. Ďalej nasledovali dôkazy o umiestnení loga nezapísaného označenia na albumoch 8 rôznych hudobných interpretov väčšinou bez datovania, dôkazy aktivity podpory Občianskeho združenia Psia duša Labka Hore tiež bez datovania, prezentáciu logotypu Ruka Hore na vozidle bez datovania, predloženie fotografie účasti takéhoto vozidla na festivaloch bez datovania. Žiadny z týchto dôkazov nebolo možné podľa prihlasovateľa ani prepojiť s namietateľom.

Ďalej boli analyzované dva plagáty z hudobných udalostí, fotografie zo zabezpečenia a financovanie kampane hudobných interpretov, fotografie kolekcie oblečenia a doplnkov s označením Ruka hore bez datovania, fotografie obalov hudobných albumov, profil na Facebooku ohlasujúci výpredaj oblečenia, fotografia auta s logom Ruka Hore, fotografia reklamnej vlajky s logom Ruka Hore, článok týkajúci sa produkcie seriálu vysielaného na YouTube, ale s použitím označenia v roku 2012 iným subjektom ako namietateľom, čo podľa prihlasovateľa sťažuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Rovnako podľa prihlasovateľa ani jeden z týchto dôkazov nebolo možné prepojiť s namietateľom a pri väčšine nebol uvedený žiadny dátum.

V ďalšom prihlasovateľ analyzoval dôkazy o používaní nezapísaného označenia. Išlo o dohodu, marketingovú kampaň, reklamu, faktúry, mediálny plán vysielania reklamy, webový odkaz ako služba pre maloobchodný predaj. Prihlasovateľ uviedol, že tieto dôkazy nie sú dostatočné na preukázanie skoršieho používania nezapísaného označenia a namietateľ mal preukázať, že spotrebiteľia reálne prišli do kontaktu s jeho tovarmi a službami. Daňové priznanie z roku 2014 a účtovnú závierku z roku 2015 označil prihlasovateľ ako irelevantné z dôvodu, že ich nie je možné nijakým spôsobom prepojiť s nezapísaným označením ani so žiadnymi konkrétnymi tovarmi a službami.

Čo sa týka hyperlinkových odkazov namietateľa na internetové stránky, prihlasovateľ uviedol, že hoci ich namietateľ explicitne neoznačil ako dôkazy, len pri veľmi priaznivom výklade pre namietateľa možno samotné webové stránky považovať za dôkazy. Ako však uviedol, problémom môže byť princíp účinnej obhajoby podľa § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ako aj podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, podľa ktorých sa úrad môže rozhodovať len na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril a tiež otvára otázku časového bodu, v ktorom môžu byť internetové stránky považované za relevantné. Z toho vyplývajú podľa prihlasovateľa dva možné prístupy ich vyhodnotenia, a to buď nebrať internetové stránky vôbec do úvahy, len ako súčasť textu vyjadrenia namietateľa, alebo brať ich do úvahy v časovom bode vyjadrenia prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej zhodnotil obsah webových stránok v čase jeho vyjadrenia a v prílohe priložil obsahové výpisy týchto stránok. Ako uviedol, v čase písania vyjadrenia k námietkam bolo možné všetky odkazy na stránku rukahore.sk prepojiť s namietateľom prostredníctvom stránky <https://shop.rukahore.sk/kontakty>, ale nepoznal stav tejto stránky pre dňom podania zverejneného označenia a skutočnosť, či namietateľ túto stránku pred uvedeným dátumom vlastnil.

Ďalej sa prihlasovateľ vyjadril k internetovým linkám z portálov facebook, instagram, youtube a heureka. Všetky stránky bolo možné prepojiť s namietateľom v rozsahu, v akom bolo možné s ním prepojiť stránku www.rukahore.sk.

Podľa prihlasovateľa všetky ostatné tvrdenia namietateľa nie sú podložené dôkazmi, a preto sú irelevantné.

V celkovom zhodnotení prihlasovateľ uviedol, že ani jeden z predložených dôkazov sa netýkal niektorého z pojmov, ktoré sú uvedené v nárokových tovaroch a službách v triedach 9, 35, 38 a 41 zverejneného označenia alebo sa vzťahoval k inému subjektu ako k namietateľovi, alebo boli nedostatočné vo vzťahu k ďalším tovarom a službám v triedach 9, 25, 35 a 41. Vo vzťahu k predloženým dôkazom uviedol, že časť z nich nie je lokalizovateľná, väčšina z nich nie je datovateľná a žiadny z nich nemožno explicitne vzťahovať k namietateľovi. Namietateľ predložil podľa prihlasovateľa dôkazy, ktoré ukázali na použitie nezapísaného označenia inými podnikateľskými subjektmi a tiež dôkazy, ktoré sú staršie ako namietateľ. Prihlasovateľ vykonal prieskum v obchodnom registri Slovenskej republiky, pričom našiel spoločnosti s názvami „RUKA HORE s. r. o.“ a „RukaHore.sk s. r. o.“, ktoré nevlastní namietateľ. Podľa prihlasovateľa namietateľ musí bez akýchkoľvek pochybností preukázať, že spotrebiteľská verejnosť si toto označenie spája iba s ním. Podľa prihlasovateľa namietateľ toto nepreukázal, naopak, predložil dôkazy o používaní tohto označenia aj inými subjektmi a nemožno vyvodiť záver, žeby sa nezapísané označenie „RUKA HORE“ pre akékoľvek tovary a služby stalo príznačným pre namietateľa.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky v celom rozsahu zamietol a prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra ochranných známk.

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. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovej ochrannej známky „RUKA HORE“, číslo spisu POZ 1487-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.7.2015 prihlasovateľom Ing. Marcelom Bodgom, Žltá 2/B, 851 07 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 3.12.2015 pre tovary a služby v triedach 9, 25, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia § 7 písm. f) vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia

rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, namietateľ uviedol, že je používateľom nezapísaného označenia

„RUKA HORE“,

ktoré je zhodné so zverejneným označením „RUKA HORE“ a ktoré od roku 2011 používal v obchodnom styku v rozsahu, ktorým toto označenie pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky tovary a služby, ktoré sú identické alebo podobné s prihlasovanými tovarmi a službami zverejneného označenia.

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia daného námietkového dôvodu.

Spolu s odôvodnením námietok namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály (kvôli prehľadnosti ponechávame číslovanie a označenie zodpovedajúce súboru na predložennom CD):

0_Vysvetlivky k dôkazom.docx:

- 1. Reklama na anketu Ruka Hore Awards na sociálnych sieťach interpretov (Moja Reč – 133 000 fanúšikov, H16 – 153 000 fanúšikov, Majk Spirit – 591 000 fanúšikov)
- 2. Reklama na anketu Ruka Hore Awards v tlačенých médiách, 1ks
- 3. Náhľad nárastu fanúšikov stránky Ruka Hore v období od 01.01.2015 v dôsledku marketingových aktivít (1.1.2015 – 3.2.2016), zhodný so samostatným súborom 13_FBLIKES.png
- 4. Náhľad dosahu Facebookovej stránky Ruka Hore
- 5. Náhľad výsledkov vyhľadávania obrázkov pod kľúčovým slovom Ruka Hore na Google.sk (32 obrázkov), zhodný so samostatným súborom 17_RUKAHOREGOOGLEIMGS.png
- 6. Náhľad výsledkov vyhľadávania kľúčovým slovom Ruka Hore na Google.sk, zhodný so samostatným súborom 16_RUKAHOREGOOGLE.png
- 7. Ukážky zdieľaní Ruka Hore mediálne známych osobností na sociálnych sieťach (Dara Rolins)
- 8. Umiestnenie loga na albumoch hudobných interpretov (Plexo – Manuál, Momo – Heroin, Separ – Pirát, Plexo – Votrelec, Kali – Užívam si to, Majself – Parfem, Podzemgang – Iní, Momo – Rival)
- 9. Aktivity Ruka Hore, odnož Labka Hore (podpora OZ PSIA DUŠA), 2 fotografie
- 10. Prezentácia logotypu na vozidle Ruka Hore, 1 fotografia
- 11. Účasť Ruka Hore vozidla na eventoch / festivaloch, 3 fotografie
- 12. Ruka Hore ako partner udalostí (City Fest Piešťany, Kontrafakt Tour), 2 plagáty
- 13. Ruka Hore zabezpečila a financovala kampaň JBMNT pre Rytmusa a Daru Rolins, 1 fotografia
- 14. Vlastná kolekcia oblečenia a doplnkov Ruka Hore a JBMNT (vlastná produkcia), 6 fotografií

Samostatné súbory:

- IMG_4195.jpg – obal albumu „HARDCORE CIRCUS“
- PILCSHOP.jpg – status na sociálnej sieti Facebook
- RukaHoreCar.jpg – fotografia zvnútra auta
- RUKAHORECAR1.jpg – fotografia
- RUKAHOREJBMNTCAR.jpg – fotografia

- RUKAHOREPIESTANY.jpg – fotografia
- RUKAHOREREFRESHER.png – článok
- 3_Výpis z obchodného registra SR.pdf
- 5_Aplikacia RUKA HORE.png
- 10_Dohoda o poskytnutí súhlasov.pdf
- 11_FV2015005MERCH.pdf - faktúra
- 12_FV2015009MERCH.pdf - faktúra
- 14_MEDIAPLANFUNRADIO.pdf
- 15_MEDIAPLANMARKIZA.xls
- 18_RUKAHOREHEUREKA.png
- 20_Danove priznanie 2014.pdf
- 21_Uctovna zavierka 2015.pdf
- 22_FINSTAT.png
- 23_Majk Spirit Reklama_Album Y a Turne_shop RUKA HORE.mp3
- 24_Majk Spirit_Reklama_Album Y_shop RUKA HORE.mp3

Zvyšné samostatné súbory 13, 16 a 17 sú už obsiahnuté vo vyššie uvedených dôkazoch.

Namietateľ ďalej uviedol nasledovné hyperlinkové odkazy na internetové stránky:

1. <https://itunes.apple.com/us/app/ruka-hore/id995287162?mt=8>
2. <http://mapa.rukahore.sk>
3. <http://shop.rukahore.sk/downloady>
4. <http://pozadia.rukahore.sk>
5. <http://shop.rukahore.sk/rytmus/jbmnt-bezove>
6. <http://shop.rukahore.sk/ruka-hore/siltovka-rukahore>
7. <http://shop.rukahore.sk>
8. <http://shop.rukahore.sk/hip-hop-zije-festival>
9. <http://jbmnt.sk>
10. <http://awards.rukahore.sk>
11. <https://www.facebook.com/RukaHore/>
12. <https://www.instagram.com/rukahore/>
13. <http://rukahore.tv> alebo <https://www.youtube.com/user/RukaHore?ob=0>
14. https://www.youtube.com/playlist?list=PLcqxFUI0G3HUVeMLiwNidBh_A321Zmnt
15. <https://www.youtube.com/watch?v=MiuPjMmCmGQ&list=PL0A3BD416D2748826&index=1>
16. <https://www.instagram.com/explore/tags/rukahore/>
17. <http://obchody.heureka.sk/shop-rukahore-sk/recenze/>
18. https://www.youtube.com/watch?v=RJr_ZTcZdSg&feature=youtu.be
19. <http://jbmnt.sk> (identická s č. 9)
20. <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152771873702407.1073741892.134098477406&type=3>

Vzhľadom na zákonnú podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary a služby namietateľa už pred podaním prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 10.7.2015 alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Na základe uvedeného za relevantné dôkazy namietateľa, u ktorých je možné identifikovať obdobie pred alebo ku dňu podania zverejneného označenia je možné považovať:

Zo súboru 0_Vysvetlivky k dôkazom.docx

- 3. Náhľad nárastu fanúšikov stránky Ruka Hore v období od 01.01.2015 v dôsledku marketingových aktivít (1.1.2015 – 3.2.2016), zhodný so samostatným súborom 13_FBLIKES.png
- 8. Umiestnenie loga na albumoch hudobných interpretov (Plexo – Manuál, Separ – Pirát, Plexo – Votrelec, Momo – Rival)
- 10. Prezentácia Logotypu na vozidle Ruka Hore, 1 fotografia
- 12. Ruka Hore ako partner udalostí (City Fest Piešťany, Kontrafakt Tour), 2 plagáty

Zo samostatných súborov:

- 3_Výpis z obchodného registra SR.pdf
- 10_Dohoda o poskytnutí súhlasov.pdf
- IMG_4195.jpg – obal albumu „HARDCORE CIRCUS“
- RUKAHOREREFRESHER.png – článok
- 11_FV2015005MERCH.pdf - faktúra
- 12_FV2015009MERCH.pdf - faktúra
- 14_MEDIAPLANFUNRADIO.pdf
- 15_MEDIAPLANMARKIZA.xls
- 23_Majk Spirit_Reklama_Album Y a Turne_shop RUKA HORE.mp3
- 24_Majk Spirit_Reklama_Album Y_shop RUKA HORE.mp3

Úrad analyzoval dôkazy v poradí, ako sú uvedené, najskôr zo súboru 0_Vysvetlivky k dôkazom.docx a potom zo samostatných súborov.

Z analýzy dôkazu č. 3 Náhľad nárastu fanúšikov stránky Ruka Hore v období od 01.01.2015 v dôsledku marketingových aktivít z obdobia 1.1.2015 – 3.2.2016 je zrejmé, že k nárastu fanúšikov dochádzalo približne od mája 2015 a zároveň poukazuje na minimálnu návštevnosť stránky v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Uvedený graf však neposkytuje údaje, z ktorých by bolo možné vyčítať, že súvisí s nezapísaným označením a s akými tovarmi a/alebo službami a tiež na aký trh a relevantnú verejnosť bol zameraný. Taktiež nie je možné túto stránku prepojiť s namietateľom. Na základe uvedeného možno hodnotiť tento doklad len ako podporný prostriedok.

V dôkaze č. 8 Umiestnenie loga na albumoch hudobných interpretov (Plexo – Manuál, Separ – Pirát, Plexo – Votrelec, Momo – Rival) je možné identifikovať dátum vydania z roku 2013 a 2014, teda pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, ale zároveň nebolo možné určiť ponuku tovarov a služieb, bolo problematické označiť vydavateľa, keďže na obaloch albumov sú uvedené viaceré logá, t. j. v albume Separ – Pirát to bolo zrejme vydavateľstvo DMS RECORDS, v albume Plexo – Manuál a Plexo – Votrelec nebolo možné určiť vydavateľa, v albume Momo – Rival bol pravdepodobne vydavateľom NEDÁM SA OKOŇOVAŤ. Pri albumoch však nebolo možné nájsť súvis s namietateľom. Na základe uvedeného možno hodnotiť aj tento doklad len ako podporný prostriedok.

V dôkaze č.10. Prezentácia logotypu na vozidle Ruka Hore bolo nezapísané označenie umiestnené v ľavom hornom rohu na billboarde a medzi inými nápismi v nevýraznej čitateľnej forme bol uvedený dátum máj 2014. Nezapísané označenie sa nachádzalo aj na automobile pred billboardom, ale je otázne, kedy bola fotografia urobená, pretože rozhodujúcim dátumom je 10.7.2015. Rovnako ani túto fotografiu nie je možné prepojiť s namietateľom, a preto je možné tento dôkaz hodnotiť len ako podporný prostriedok.

V dôkaze č. 12. Ruka Hore ako partner udalostí (City Fest Piešťany, Kontrafakt Tour) bolo možné na oboch plagátoch identifikovať dátum - prvý plagát bol z časového obdobia 16. až 18. mája 2014, druhý plagát sa viazal k obdobiu mája 2014. Na oboch plagátoch sa nachádza nezapísané označenie. Ani na jednom plagáte však nebolo možné nájsť súvis s namietateľom, ani s ponúkanými tovarmi a službami. Z tohto dôvodu je možné tento dôkaz tiež považovať len za podporný prostriedok.

Navyše je k dôkazom č. 8, 10 a 12 potrebné uviesť, že namietateľ nepredložil žiadny iný doklad, napr. zmluvu o reklame, ktorý by potvrdzoval skutočnosť, že išlo naozaj o používanie nezapísaného označenia vo vzťahu k namietaným tovarom a službám pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia.

Dôkaz č. 10 (zo samostatných súborov) Dohoda o poskytnutí súhlasov pochádzala zo 17.3.2015 a bola uzatvorená medzi spoločnosťou SPIRIT MBA s. r. o. a namietateľom. V texte dohody sa však nenachádza žiadna zmienka súvisiaca s nezapísaným označením, preto aj tento doklad je považovaný len za podporný prostriedok.

Dôkaz (zo samostatných súborov) s označením IMG_4195.jpg – obal albumu „HARDCORE CIRCUS“ bol podľa údajov na obale vydaný v roku 2014 vydavateľstvom NEDÁM SA OKOŇOVAŤ s. r. o. Na obale je síce vyobrazené nezapísané označenie, ale nie je jasné, ako je tento dôkaz prepojený s namietateľom a o akú ponuku tovarov a služieb išlo. Aj k tomuto dôkazu je možné uviesť to, čo k umiestneniu loga na vyššie

uvedených albumoch hudobných interpretov, a to, že tento doklad možno hodnotiť len ako podporný prostriedok.

Dôkaz (zo samostatných súborov) označený ako RUKAHOREREFRESHER je článok o produkcii seriálu, ktorý mal byť vysielaný na youtube 14.8.2012. Podľa dôkazu č. 3 Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky namietateľ ako právnická osoba vznikol dňa 13.12.2013, teda rok po uverejnení uvedeného článku, a preto prepojenie na namietateľa a aj tovary a služby, ktorých by sa mal týkať, nie sú známe. Tiež je potrebné zdôrazniť, že predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžíja pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Sám namietateľ týmto dôkazom dokázal, že nezapísané označenie v rozhodujúcom období použil minimálne ešte jeden ďalší subjekt. Tým sa nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre namietateľa značne oslabuje, a zároveň je v rozpore s tvrdením namietateľa, že od roku 2011 používal v obchodnom styku nezapísané označenie, ktoré nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky tovary a služby, ktoré sú identické alebo podobné s prihlasovanými tovarmi a službami zverejneného označenia.

Z preskúmania dôkazov (zo samostatných súborov) predložených namietateľom, ktorými sú faktúry (dôkazy č. 11 a 12) vyhotovené v marci 2015 a osvedčujúce poskytovanie služieb širokému okruhu zákazníkov prostredníctvom predaja licencie sprit84 a mediálnej kampane v troch masovokomunikačných prostriedkoch - v rozhlase a televízii na území Slovenskej republiky - je predpoklad, že spotrebiteľská verejnosť prišla do kontaktu s aktivitami namietateľa ešte pred obdobím, kedy bola prihláška zverejneného označenia podaná, ale nijako nie je preukázané, že by mediálna kampaň súvisela s označením „Ruka Hore“. Preto nemožno ani tieto dôkazné prostriedky považovať za dôkazy preukazujúce používanie nezapísaného označenia v relevantnom období.

V dôkaze č. 14 (zo samostatných súborov) išlo o obchodnú zmluvu z 27.3.2015, ktorej predmetom je vysielanie reklám albumu „Y“ Majka Spirita na okruhu Fun Rádia, ale ani jeden zo zmluvných partnerov nie je namietateľ a nie je tam žiadna zmienka o nezapísanom označení. Rovnako aj dôkaz č. 15 (zo samostatných súborov) Návrh mediaplánu na mesiac apríl - Nové CD Majka Spirita 2015 neobsahuje žiadne formálne údaje dodávateľa a odberateľa a nie je možné určiť súvis s nezapísaným označením. Z uvedených dôvodov oba tieto doklady nie je možné považovať za dôkazy preukazujúce používanie nezapísaného označenia namietateľom v relevantnom období.

Čo sa týka dôkazových prostriedkov 23 a 24 (zo samostatných súborov), išlo o reklamný spot na album „Y“ Majka Spirita a jeho turné. V súvislosti s dôkazovým prostriedkom č. 14, týkajúcim sa mediálnej kampane, sa dá predpokladať, že reklamné spoty boli odvysielané v rámci uvedenej zmluvy, ale ako bolo uvedené, zmluvným partnerom nebol namietateľ, ale SPIRIT MBA s. r. o., a preto aj použitie slov v spote „ruka hore“ jednoznačne nedokazuje, že súvisí s namietateľom. Namietateľ nepredložil žiadny dôkaz o existencii a vlastníctve stránky rukahore.sk a ani prezentovaného e-shopu na stránke <http://shop.rukahore.sk> v čase vysielania reklamy.

Pokiaľ by namietateľ považoval doklad č. 5 Aplikacia RUKA HORE.png zaradený v samostatných súboroch za dôkaz o existencii a dokonca o vlastníctve aplikácie RUKA HORE, na ktorom možno identifikovať dátum zo 6.12.2015, teda z časového hľadiska irelevantný, je potrebné zopakovať skutočnosť uvedenú pri dôkaze č. 10 o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre konkrétneho osobu. Zo screenshotu iTunes, kde je uvedené nezapísané označenie RUKA HORE poskytovateľom AMR Trade s. r. o. jasne vyplýva používanie nezapísaného označenia iným subjektom ako je namietateľ, o čom svedčí aj dôkazový materiál prihlasovateľa, ktorý predložil výpisy z obchodného registra iných dvoch spoločností s názvom nezapísaného označenia, čo opäť sťažuje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre namietateľa.

V dôkazoch č. 20, 21 a 22 zo samostatných súborov predložených namietateľom nebolo možné identifikovať žiadnu súvislosť s nezapísaným označením, ani so žiadnymi konkrétnymi tovarmi a službami a preto sú pri posudzovaní námietok proti zápisu zverejneného označenia z titulu § 7 písm. f) citovaného zákona irelevantné, pretože nemôžu slúžiť na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia.

Rovnako aj zvyšné dôkazy, keďže neodkazovali na nezapísané označenie a neobsahovali identifikáciu dátumu a ani ich nebolo možné prepojiť s namietateľom, nie sú relevantnými dôkazmi z hľadiska ich obsahu a výpovednej hodnoty.

K dôkazom, ktoré boli vylúčené z dôvodu chýbajúceho časového údaju a zahŕňali rôzne fotografie prezentujúce odevy a doplnky, účasť na festivaloch, výťažky zo sociálnej siete facebook, výťažky/screenshotty z vyhľadávania na google.sk úrad uvádza, že z týchto dôkazov nebolo zrejmé, že ide o dôkazy preukazujúce používanie nezapísaného označenia v relevantnom období.

K fotodokumentácii akcií na území Slovenskej republiky, ako City Fest Piešťany, financovanie kampane JBMNT pre Rytmusa a Daru Rolins, ku kolekcií oblečenia a doplnkov Ruka Hore a JBMNT možno uviesť, že namietateľ nepredložil k fotografiám žiaden ďalší doklad (napr. zmluvu s organizátorom o účasti na festivale, kampani a pod.), ktorý by potvrdzoval namietateľovu účasť na podujatí v relevantnom období a možnosť pre slovenského spotrebiteľa stretnúť sa s uvedenými tovarmi, čím by preukázali používanie nezapísaného označenia. Tieto doklady boli vyhodnotené ako irelevantné z titulu uplatneného námietkového dôvodu.

Z predložených dôkazov pochádzajúcich zo sociálnej siete Facebook, prípadne Instagram možno predpokladať, že slovenský spotrebiteľ mal možnosť sa stretnúť s nezapísaným označením „RUKA HORE“ v rozhodujúcom období, pretože Facebook je sociálna sieť slúžiaca najmä na komunikáciu, nadväzovanie priateľstiev a zdieľanie fotografií a videí. Používatelia sa prostredníctvom svojich priateľov a ich priateľov môžu pripájať na rôzne profily, prehliadať si ich odkazy, pozeráť fotografie a videá, pričom nemusia navštívené profily komentovať. Z vyššie uvedených dôvodov však takéto dôkazy nemôžu byť posúdené ako dôkazy preukazujúce používanie nezapísaného označenia namietateľom v obchodnom styku a získanie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia v súvislosti s tovarmi a službami namietateľa.

K dokladom, ktoré boli označené ako podporné prostriedky, je potrebné ďalej objasniť, že tieto samy osebe, ako už bolo uvedené, obsahovali závažné nedostatky (nepreukázanie relevantného časového obdobia a/alebo chýbala súvislosť s namietateľom) a mohli byť vzaté do úvahy len v spojitosti s inými relevantnými dokladmi priamo s nimi súvisiacimi (faktúry, zmluvy a pod.). Avšak takéto doklady neboli namietateľom predložené. Rovnako nebolo možné uvedené podporné prostriedky hodnotiť ako vzájomne sa doplňujúce, pretože si vytýkané nedostatky vzájomne nekompensujú.

Ďalej úrad vyhodnotil namietateľom poskytnuté hyperlinkové odkazy na internetové stránky. Z ich analýzy je možné konštatovať, že vo väčšine z nich nebolo možné určiť dátum relevantný k podaniu prihlášky zverejneného označenia alebo obdobiu pred ním, zo žiadneho nebolo možné odvodiť jednoznačne súvislosť k namietateľovi a vzťah k namietaným tovarom a službám, niektoré nebolo možné zobrazíť, ako aj nebol známy stav týchto stránok pred dátumom podania zverejneného označenia.

Navyše z dokladov predložených namietateľom vyplynulo, že označenie bolo používané aj inými subjektmi, čo bolo podporené aj dôkazovými materiálmi, výpismi z Obchodného registra Slovenskej republiky, predložené prihlasovateľom.

Celkové zhodnotenie

Vzhľadom na uplatnený námietkový dôvod je užívateľom nezapísaného označenia ten, pre ktorého takéto označenie nadobudlo používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné skutočnosti, ako sú najmä intenzita, geografický rozsah a doba používania označenia daným subjektom.

Z posudzovaných dokladov umiestnenie loga na albumoch hudobných interpretov (Plexo – Manuál z r. 2013, Separ – Pirát z r. 2014, Plexo – Votrelec z r. 2014, Momo – Rival z r. 2014, HARDCORE CIRCUS z r. 2014), rovnako ako aj fotografie o prezentácii Logotypu na vozidle Ruka Hore a plagátov Ruka Hore ako partner udalostí City Fest Piešťany a Kontrafakt Tour predložených namietateľom je možné uznať, že namietateľ pred podaním prihlášky zverejneného označenia „RUKA HORE“ používal nezapísané označenie „Ruka hore“ s tovarmi „nosiče zvukových a obrazových nahrávok“ a službami „reklama, informácie o možnostiach zábavy“ t. j. s tovarmi a službami, pre ktoré je prihlásené aj zverejnené označenie. Je potrebné

však podotknúť, že neboli predložené žiadne dôkazy, napr. faktúry alebo zmluvy, z ktorých by jednoznačne vyplývalo množstvo dodaných, resp. predaných výrobkov označených nezapísaným označením. Predložené faktúry namietateľom FV2015005MERCH o predaji licencie a FV2015009MERCH o mediálnej kampani tento účel nespĺňajú, a ani žiadne iné doklady nepreukazujú rozsah a intenzitu používania nezapísaného označenia v relevantnom období vo vzťahu k verejnosti, a preto nemožno na ich základe dospieť k záveru o jeho intenzívnom a rozsiahlom, či dlhodobom a pravidelnom používaní na území Slovenskej republiky.

Z dôkazov predložených namietateľom, ale aj prihlasovateľom je nepochybné používanie označenia „RUKA HORE“ viacerými subjektmi, a teda aj táto skutočnosť má vplyv na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti len v prospech namietateľa.

Na záver je možné konštatovať, že na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ a prihlasovateľ predložili v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti – je teda potrebné dospieť k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal namietané nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu a intenzite tak, aby sa nezapísané označenie „RUKA HORE“ vžilo do pamäti spotrebiteľskej verejnosti ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou pre označovanie aktivít, ktoré namietateľ uviedol vo svojom podaní, a to najmä aktivity z oblasti poskytovania zábavy prostredníctvom internetu alebo organizovania zábavných a hudobných festivalov, predaja odevov a doplnkov prostredníctvom e-shopu, tvorby reklamných spotov a reklám pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Keďže nebola naplnená podmienka získania rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia ako jednej z kumulatívnych zákonných podmienok na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ostatné zákonné podmienky uplatneného ustanovenia neboli v danom prípade podrobne posudzované, pretože by nemali vplyv na konečné rozhodnutie.

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Vladimír Troják
Federátov 9
080 01 Prešov