



Banská Bystrica 26. 11. 2019

POZ 256-2015/II-104-2019


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. decembra 2016 prihlasovateľom FaceMedia SK, s. r. o., Námestie Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou (pred zmenou sídla: FaceMedia SK, s. r. o., Sídlisko 1. mája F1/64, 093 01 Vranov nad Topľou), v konaní zastúpeným JUDr. Petronelou Demčákovou, Lúčna 819/17, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 256-2015/N-143-2016/Sto z 2. novembra 2016 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „FaceMedia“, č. spisu POZ 256-2015, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, California, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Andreou Kúš Považanovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary a služby, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 256-2015/N-143-2016/Sto z 2. novembra 2016 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 256-2015/N-143-2016/Sto z 2. novembra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „FaceMedia“, č. spisu POZ 256-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk a napadnutá prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokových tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je okrem iného majiteľom nasledovných starších ochranných známk Európskej únie:

- slovnej ochrannej známky č. 9151192 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 3. júna 2010 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prvá staršia ochranná známka“),
- obrazovej ochrannej známky č. 9151168 „“ s právom prednosti od 17. decembra 2009 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky č. 5585518 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 29. júna 2006 zapísanej pre služby v triedach 35, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „tretia staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky č. 9776618 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 1. septembra 2010 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“),

- slovnej ochrannej známky č. 6455687 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 24. mája 2007 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „piata staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky č. 2483857 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 17. júla 2001 zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“).

Namietateľ zastával názor, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény, resp. pravdepodobnosť ich asociácie v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože prihlásené označenie je podobné so staršími ochrannými známkami a súčasne nárokované tovary a služby sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk. V súvislosti s uvedeným námietkovým dôvodom namietateľ vychádzal zo skutočnosti, že staršie ochranné známky majú vďaka ich dlhodobému a intenzívnemu používaniu na trhu vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť. Namietateľ podané námietky uplatnil aj v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a odôvodnil ich tým, že jeho staršie ochranné známky majú na území EÚ dobré meno, pričom používaním prihláseného označenia na nárokových tovaroch a službách by dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, resp. používanie prihláseného označenia by im bolo na ujmu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v danom prípade boli naplnené všetky zákonné podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., a to podobnosť kolíznych označení, dobré meno starších ochranných známk a riziko, že používaním prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám by mohlo dochádzať k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk.

Pre úplnosť je potrebné doplniť, že uvedené skutočnosti boli konštatované len vo vzťahu k tretej a piatej staršej ochrannej známke, pričom prvostupňový orgán nepovažoval za potrebné prihlásené označenie porovnávať so zvyšnými staršími ochrannými známkami. Taktiež vzhľadom na to, že prvostupňový orgán vyhovel podaným námietkam v celom rozsahu na základe námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. a) predmetného zákona nepreskúmal, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení namietol, že prvostupňový orgán sa nedostatočne zaoberal skutočnosťami uvedenými vo vyjadrení prihlasovateľa k námietkam a rozlišovacou spôsobilosťou kolidujúcich ochranných známk.

V úvode rozkladu prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie bolo od 24. februára 2011 používané ako obchodné meno spoločnosti FaceMedia, s. r. o. a neskôr po zmene skutkových a právnych skutočností ako obchodné meno spoločnosti FaceMedia SK, s. r. o., tzn. spoločnosti prihlasovateľa. Pod týmto označením prihlasovateľ poskytuje tovary a služby tzv. B2B klientom („business to business“ klientom). Konkrétne ide o softvérový a hardvérový systém, ktorý umožňuje (na základe požiadaviek klientov) zobrazovať reklamu na digitálnom paneli nachádzajúcom sa na verejných priestranstvách (napr. v obchodných centrách, na stanicích, na predajných miestach a pod.) a tiež meranie štatistík výkonnosti reklamných plôch, ako aj predajných miest, príp. iných verejných priestranstiev. Predmetný systém však neumožňuje tvorbu sociálnych sietí, komunikáciu medzi užívateľmi, zdieľanie multimedialných dát, udržiavanie vzťahov, zábavu a poskytovanie akejkoľvek reklamy na sociálnych sieťach. Na preukázanie uvedených tvrdení prihlasovateľ predložil odkazy na prezentačné materiály, webovú stránku, články, ako aj video z kampane ČSOB ilustrujúce jeho tovary a služby. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že jeho tovary a služby majú odlišný účel ako tovary a služby namietateľa.

Ďalej prihlasovateľ poznamenal, že staršie ochranné známky sú všeobecne známe ochranné známky, ktoré si priemerný spotrebiteľ aj bez potreby primeranej pozornosti priamo spája so sociálnou sieťou umožňujúcou komunikáciu jednak medzi bežnými spotrebiteľmi a jednak medzi spoločnosťami a bežnými spotrebiteľmi. Takéto vnímanie namietateľa potvrdzuje aj Wikipédia, podľa ktorej „V dnešnej dobe slúži Facebook najmä na komunikáciu, navádzovanie priateľstiev a zdieľanie fotografií a videí.“ Prihlasovateľ v uvedenej súvislosti doplnil, že namietateľ umožňuje spoločnostiam vytvárať si stránky (tzv. Pages) za účelom komunikácie medzi nimi a spotrebiteľmi na sociálnych sieťach, pričom im umožňuje cieľiť reklamy na

spotrebiteľov, ktorí sa o tovary a služby ponúkané spoločnosťami zaujímajú formou tzv. „like“, tzn. „Páči sa mi to“. Pre spotrebiteľskú verejnosť je nesporné, že „facebook“ sa spája s komunikáciou na sociálnych sieťach, nadväzovaním priateľstiev, zdieľaním fotografií, videozáznamov, reklamou prostredníctvom komunikácie na sociálnej sieti a pod., a to aj vo vzťahu spoločností k bežným spotrebiteľom. Dotknutou skupinou verejnosti využívajúcou tovary a služby namietateľa sú podľa prihlasovateľa bližšie nešpecifikované skupiny rôznych vekových kategórií, s rôznym sociálnym statusom, z nepodnikateľského, ako aj podnikateľského prostredia.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámery ani žiadna asociácia, keďže nárokované tovary a služby sa (po zúžení ich znenia) žiadnym spôsobom nevzťahujú na služby sociálnych sietí a iné formy komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí. Poukázal pritom na skutočnosť, že spotrebiteľskú verejnosť pri tovaroch a službách prihlasovateľa predstavuje úzko špecifikovaná skupina podnikateľského prostredia, ktorá má záujem o zobrazovanie cielených reklám na predajných miestach, v nákupných centrách a na iných verejných priestranstvách, ako aj o zbieranie štatistických údajov z týchto verejných priestranstiev, a to na základe systému rozpoznávania tváre v reálnom svete. Táto verejnosť je podľa prihlasovateľa schopná posúdiť, že uvedené tovary a služby sa netýkajú služieb sociálnych sietí a umožnenia komunikácie medzi jej jednotlivými užívateľmi. Navyše tovary a služby prihlasovateľa sú určené pre odborníkov z podnikateľského prostredia v segmente „out of home“ reklamy, ktorí sú pri ich kúpe dobre informovaní a obozretní, a to aj z dôvodu, že ide o tovary a služby vyššej cenovej relácie.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami nie je podľa prihlasovateľa žiadna podobnosť zo sémantického, fonetického a vizuálneho hľadiska, resp. táto podobnosť je len nepatrná.

V súvislosti so sémantickým porovnaním prihlasovateľ zdôraznil, že verejnosť pri vnímaní slovnej ochrannej známky identifikuje slovné prvky, ktoré pozná a sú pre ňu zrozumiteľné. Spotrebiteľská verejnosť vníma spoločnosť namietateľa ako spoločnosť „služieb sociálnych sietí“, ktorej ochranné známky pozostávajú z jedného slova „facebook“. Toto slovo je pri spojení slov „face“ ako tvár a „book“ ako kniha verejnosti známe vo význame „ročienka“, príp. doslovne „kniha s tvármi“, keďže základná slovná zásoba anglického jazyka sa vyučuje už na základných školách (od 3. ročníka). Navyše z dôvodu vyššej ceny, ako aj úzkej špecializácie rozhoduje o použití a zakúpení tovarov prihlasovateľa spotrebiteľská verejnosť zastávajúca vyššie pracovné pozície v oblasti predaja, príp. marketingu, pre ktorú je ovládanie anglického jazyka samozrejmosťou a základnou potrebou.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že jeho spoločnosť používa dva spojené slovné prvky „face“ a „media“, ktorých významy („face“ – „tvár“ a „media“ – „médiá, masmédiá“) sú spotrebiteľskej verejnosti známe, pretože tiež ide o slová patriace do základnej slovnej zásoby anglického jazyka. Spojenie uvedených slov však podľa neho nemá v anglickom jazyku konkrétny význam. Ide o vymyslené spojenie, kde slovo „face“ len opisuje vlastnosti tovarov a služieb poskytovaných prihlasovateľom, keďže zobrazuje cielené reklamy na základe rozpoznávania tváre, a slovo „media“ znamená reklamné médium, plochu, príp. nosič.

Prihlasovateľ odmietol tvrdenie, že namietateľ má na slovo „face“ monopolné postavenie, čo podľa neho podporuje aj uznesenie Súdneho dvora EÚ vo veci C-422/12 P, *Industrias Alen/The Clorox Company*, z 30. januára 2014, bod 45. Priznanie monopolného postavenia k slovu „face“ namietateľovi by podľa prihlasovateľa znamenalo neoprávnené narušenie hospodárskej súťaže, resp. obmedzenie voľnej súťaže. Súčasne by bola vylúčená možnosť do registra ochranných znáмок zapísať akékoľvek ochranné známky obsahujúce slovný prvok „FACE“, príp. by bola ohrozená platnosť už zapísaných ochranných znáмок. Ako príklady takýchto ochranných znáмок uviedol národné ochranné známky č. 237535 „THE FACE SHOP“, č. 232260 „FACE“ a medzinárodné ochranné známky s vyznačením EÚ č. 1179306 „FACEWATCH“ a č. 0991951 „FACEFIRST“. Tiež poukázal na japonské ochranné známky č. 5720314 „e-FACE“, č. 5741207 „i-FACE“, č. 5284043 „Tele-Face“ a č. 5623443 „FACE-IN“ (v rozklade nesprávne označené ako ochranné známky zapísané do registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva).

Čo sa týka slova „Face“, prihlasovateľ taktiež vyjadril presvedčenie, že toto slovo nie je dominantným prvkom prihláseného označenia a jeho rozlišovacia spôsobilosť je nižšia ako rozlišovacia spôsobilosť slovného prvku „Media“, ktorý je spotrebiteľskej verejnosti známy, keďže slová „Média“ a „Médium“ sú súčasťou slovenského jazyka a spájajú sa s reklamou, mediálnym zariadením, nosičom a pod. Uvedené bolo podľa neho konštatované aj v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžhuv/2/2011 z 26. januára 2012,

v ktorom súd rozhodol, že ochranné známky „Smart Logistics“ a „Smart Card“ nie sú zameniteľné. V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ konštatoval, že na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovo „face“ je bežne používané (na internete bolo nájdených 5 010 000 000 výsledkov pre stránky obsahujúce toto slovo) a je aj súčasťou mnohých ochranných známk. Na doplnenie poznamenal, že pri vyhľadávaní slova „Face“ je možné nájsť 20 záznamov v registri ochranných známk úradu, 1 343 záznamov v registri Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) a 10 662 záznamov v registri Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“).

Prihlasovateľ následne odkázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ a Všeobecného súdu týkajúcu sa rozlišovacej spôsobilosti prvkov tvoriacich ochrannú známku a rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky ako takej (rozsudky Súdu prvého stupňa vo veci T-153/03 „Vyobrazenie kravskej kože“ z 13. júna 2006, bod 35 a vo veci T-325/04 „WORLDLINK“ z 27. februára 2008, bod 66; rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-202/04 „ECHINAID“ z 5. apríla 2006; vo veci T-224/01 „NU-TRIDE“ z 9. apríla 2003; rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 „Sabèl“ z 11. novembra 1997, bod 24; vo veci C-39/97 „Canon“ z 29. septembra 1998, bod 18; vo veci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer“ z 22. júna 1999, body 22, 23 a 25; v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee“ zo 4. mája 1999, body 49 a 51). Tiež poukázal na judikatúru vo veciach pravdepodobnosti zámeny (rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 „Sabèl“ z 11. novembra 1997, body 22 a 23; vo veci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer“ z 22. júna 1999, body 22 a 23 a vo veci C-120/04 „Medion“ zo 6. októbra 2005, bod 37). Prihlasovateľ pritom osobitne zdôraznil, že vizuálna, fonetická alebo koncepčná podobnosť ochranných známk musí byť založená na celkovom dojme vytváranom ochrannými známkami, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a prevládajúce prvky, ako aj povahu dotknutých výrobkov a služieb, spôsoby uvádzania na trh, mieru pozornosti skupiny verejnosti, ako aj jej návyky v danom odvetví.

K fonetickému porovnaniu kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že ich prvá časť je rovnaká, keďže pozostáva zo slova „face“, ktoré sa v oboch prípadoch vyslovuje rovnakým spôsobom. Druhá časť porovnávaných označení sa však vyslovuje úplne odlišne, tzn. slovný prvok „book“ v starších ochranných známkach sa vyslovuje ako „buk“ a slovo „Media“ v prihlásenom označení ako ‚mi:dia‘, príp. ‚média‘. Pri vyslovovaní predmetných označení sa pritom kladie dôraz na ich druhú časť, ktorá sa nezhoduje ani v jednom písmene. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva len úplne nepatrná fonetická podobnosť porovnávaných označení.

Aj z vizuálneho hľadiska považoval prihlasovateľ porovnávané označenia za podobné len vo veľmi nízkej, nepatrnej miere. V prihlásenom označení tvorenom dvomi slovami „Face“ a „Media“ sa kladie dôraz na slovo „Media“, keďže toto začína veľkým písmenom „M“ a ide o slovo verejnosti viac známe. Týmto je jednoznačne viditeľná odlišnosť kolíznych označení a zdôraznený význam slova „Media“, ktoré neobsahuje ani jednu rovnakú hlásku so slovom „BOOK“ starších ochranných známk, čo je ihneď viditeľné. Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že porovnávané označenia pozostávajú z odlišného počtu hlások – prihlásené označenie je deväťhláskové a staršie ochranné známky osemhláskové.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska, prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska podobné len nepatrne a ich spoločné slovo „face“ nevyvoláva v očiach spotrebiteľskej verejnosti nebezpečenstvo zámeny. Zároveň znovu upozornil na skutočnosť, že priemerní spotrebiteľia nárokováných tovarov a služieb sú vo vysokej miere informovaní a pozorní.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ argumentoval tým, že staršie ochranné známky sú celosvetovo známe a majú dobré meno pre spotrebiteľskú verejnosť, avšak je tiež potrebné vziať do úvahy dotknutú spotrebiteľskú verejnosť, spôsob uvádzania takto označených tovarov a služieb na trh a návyky dotknutej verejnosti v danom odvetví. Tovary a služby prihlasovateľa nie sú rovnaké a ani podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, ani nie sú určené na rovnaký účel použitia a nezameriavajú sa na rovnaký okruh spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ v uvedenej súvislosti opätovne pripomenul, že okruh spotrebiteľskej verejnosti pri nárokováných tovaroch a službách predstavujú „biznis“ zákazníci, nákupné centrá, spoločnosti prevádzkujúce predajné miesta (napr. banky, telekomunikačné spoločnosti, spoločnosti na predaj oblečenia), ako aj ďalšie spoločnosti, ktoré majú záujem fyzicky umiestniť hardvér s použitím softvéru na verejnom priestranstve. Spotrebiteľská verejnosť je pri kúpe tovarov a služieb prihlasovateľa obozretná, keďže tieto predstavujú špecifické tovary a služby, ktoré nie sú určené na bežnú spotrebu a sú finančne nákladnejšie. Spotrebiteľskej verejnosti tovarov a služieb prihlasovateľa nie je navyše umožnené komunikovať prostredníctvom sociálnej siete s jej užívateľmi. Uvedené podľa prihlasovateľa

potvrďuje aj rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-146/08, Deutsche Rockwool Mineralwoll/ÚHVT – Redrock Construction (REDROCK), z 13. októbra 2009, body 45 a 46. Prihlasovateľ vo vzťahu k uvedenému dodal, že zo strany dotknutej verejnosti nakupujúcej nárokované tovary a služby je potrebné sledovať efektivnosť investície, ktorá si vyžaduje spoluprácu obchodného tímu, čiastočne aj marketingového tímu a technického tímu za účelom prepojenia softvérového systému prihlasovateľa so systémom spoločnosti dotknutej verejnosti (t. j. biznis zákazníka). Kým nárokované tovary a služby sú uvádzané na trh po dlhšej analýze a sú používané v reálnom svete, tovary a služby namietateľa sú podľa prihlasovateľa používané v kyberpriestore.

Prihlasovateľ zastával názor, že relevantný okruh verejnosti si nezblíži prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami a nevytvorí si medzi nimi žiadnu súvislosť (asociáciu, prepojenie), preto neexistuje riziko ujmy na právach namietateľa k starším ochranným známkam s dobrým menom. Ak by bola konštatovaná podobnosť porovnávaných označení na základe ich spoločného slovného prvku „face“, všetky zapísané ochranné známky obsahujúce uvedený slovný prvok by museli byť považované za podobné so staršími ochrannými známkami a nemohli by byť zapísané v žiadnom registri ochranných známk. Úrad, EUIPO a WIPO pritom svojimi rozhodnutiami o zápise vyššie spomínaných ochranných známk potvrdzujú, že slovo „face“ nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny so staršími ochrannými známkami.

Asociáciu so staršími ochrannými známkami nevytvára podľa prihlasovateľa ani medzinárodná ochranná známka s vyznačením EÚ č. 1179306 „FACEWATCH“, ktorá je okrem iného v triede 9 zapísaná aj pre tovary, ktoré môžu zahŕňať tovary zapísané pre piatu staršiu ochrannú známku v tej istej triede. Dodal, že slovný prvok „face“ je tiež súčasťou národnej ochrannej známky č. 232260 „FACE“ a ochranných známk EÚ č. 9373838 „Facebox“ a č. 11373776 „Faceblock“, pričom uvedené ochranné známky sú zapísané pre rovnaké tovary a služby ako tretia, resp. piata staršia ochranná známka. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že spoločný slovný prvok kolíznych označení „face“ nevyklučuje zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk, a zároveň poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie nie je nárokované pre rovnaké tovary a služby ako sú tovary a služby zapísané pre staršie ochranné známky. Navyše zúžením nárokovaného zoznamu tovarov a služieb došlo podľa neho k vylúčeniu možnosti použitia tovarov a služieb prihláseného označenia na rovnaký účel ako majú tovary a služby starších ochranných známk.

Odlíšny účel použitia tovarov a služieb namietateľa potvrdil podľa prihlasovateľa aj prvostupňový orgán, ktorý v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že v poslednom období sa zintenzívnila komunikácia na diaľku a možnosť cielenej reklamy prostredníctvom sociálnej siete. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že jeho tovary a služby nie sú v interakcii s typom služieb tzv. „komunikácie na diaľku a prostredníctvom nej umožňujúcej cielenej reklamy“. Tovary a služby prihlasovateľa pomáhajú zefektívniť predajný proces a reklamný priestor v reálnom svete bez interakcie sociálnych sietí. Namietateľ síce poskytuje cieľnú reklamu, ale táto je spojená s komunikáciou na sociálnej sieti a poskytovaná prostredníctvom internetu. Dotknutá spotrebiteľská verejnosť si nespája „facebook“ s reálnym „offline“ svetom, o čom podľa prihlasovateľa svedčí aj nespočetné množstvo článkov na internete.

Prihlasovateľ tiež upozornil na skutočnosť, že neťaží a nemá záujem ťažiť z dobrého mena starších ochranných známk, keďže nárokované tovary a služby sú úplne odlišné od tovarov a služieb poskytovaných namietateľom, hoci podľa medzinárodného triedenia sú zaradené do rovnakých tried. Zdôraznil, že sa nezaobrá poskytovaním služieb na sociálnych sieťach. Okrem toho prihlásené označenie nemôže ťažiť ani z dobrej povesti starších ochranných známk, keďže s nimi nie je podobné. Prihlasovateľ taktiež vynakladá obchodné úsilie na odlíšenie ním poskytovaných tovarov a služieb od konkurencie.

K poukazu namietateľa na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07, L'Oréal vs. Bellure, z 18. júna 2009, prihlasovateľ poznamenal, že tento rozsudok nie je možné použiť na predmetný prípad. Rovnako konania týkajúce sa ochranných známk „CADIZBOOK“, „FACEBOOSTIC“ a „EBAUBOOK“, na ktoré sa namietateľ taktiež odvolal v podaných námietkach, prihlasovateľ nepovažoval za relevantné, pretože uvedené ochranné známky sa týkali poskytovania služieb na internete a sociálnych sieťach, tzn. podobných služieb ako sú služby namietateľa.

Prihlasovateľ zároveň poukázal aj na list zaslaný zástupcom namietateľa, v ktorom sa uvádza, že používanie prihláseného označenia s výnimkou použitia v oblasti sociálnych služieb nie je na ujmu práv namietateľa.

Záverom rozkladu sa vyjadril ku porovnaniu prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, pričom uviedol, že grafické vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky sa vzhľadom na odlišný font písma a odlišný odtieň modrej farby nezhoduje s prihláseným označením, a preto medzi týmito označeniami neexistuje nebezpečenstvo zámieny.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známok.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 24. februára 2017 vyjadril súhlas s napadnutým rozhodnutím a označil ho za vecne správne, riadne odôvodnené a vydané v súlade so zákonom, súčasnou praxou úradu a tiež príslušnou judikatúrou správnych súdov a európskych orgánov. Zároveň uviedol, že trvá na argumentoch uvedených vo svojich predchádzajúcich podaniach.

K argumentu prihlasovateľa, že cieľovou skupinou namietateľa nie sú obchodné spoločnosti, konštatoval, že „Facebook“ bol vytvorený za účelom sociálnej komunikácie medzi jeho užívateľmi, primárne medzi bežnými spotrebiteľmi. Jeho hlavným cieľom bolo teda spojiť ľudí. Zo strany namietateľa však išlo a naďalej aj ide o podnikateľskú, nie o filantropickú činnosť. Jeho sekundárnym účelom je preto vytvárať zisky, o čom svedčí aj nedávny vstup namietateľa na burzu. Uviedol, že práve enormný nárast na popularite sociálnej siete „Facebook“ medzi bežnými spotrebiteľmi podnietil výrazný záujem o ňu aj v podnikateľskom sektore, nakoľko sociálna sieť „Facebook“ umožňuje podnikateľským subjektom prostredníctvom cieľovej reklamy zasiahnuť určitú kategóriu záujemcov na základe rôznych kritérií, ako je ich poloha, vek, pohlavie, záujmy a mnoho iných. Pri viac ako 1,55 miliónoch mesačne aktívnych užívateľov sa reklama prostredníctvom tejto sociálnej siete považuje za jednu z najefektívnejších marketingových a propagačných nástrojov. Podľa posledných dostupných údajov bolo k septembru 2015 evidovaných viac ako 45 miliónoch aktívnych podnikateľských subjektov na Facebook-u. Pri takýchto číslach nemožno podľa namietateľa akceptovať tvrdenie prihlasovateľa, že namietateľ podniká len na platforme B2C.

Namietateľ súhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že sociálne siete sa využívajú nielen na súkromné účely, ale aj na účely podnikania. V tejto súvislosti uviedol, že podnikateľské subjekty zakladajú na sociálnych sieťach vlastné „účty“ či „stránky“, aby takto oslovili čo najväčší počet ľudí, pretože tieto siete sú jednoznačne výhodným nástrojom pre reklamu a marketing, nevynímajúc ani cieľovú reklamu, t. j. reklamu prispôbenú cieľovému zákazníkovi. Dôkazom využívania sociálnej siete „Facebook“ na reklamu a propagáciu podnikateľských subjektov sú podľa neho doklady o stále rastúcich príjmoch namietateľa z reklamy, pretože množstvo podnikateľských subjektov využíva túto sociálnu sieť ako hlavný komunikačný kanál pre svoje podnikanie.

Tvrdenie prihlasovateľa o tom, že nárokové tovary a služby sú na rozdiel od tovarov a služieb starších ochranných známok určené podnikateľským subjektom, podľa názoru namietateľa neobstojí. Snaha prihlasovateľa o rozdelenie relevantnej verejnosti na jej spotrebiteľskú a podnikateľskú časť popiera logiku fungovania sociálnej siete „Facebook“. Podľa namietateľa je priam iluzórne sa domnievať, že v dnešnom globálne prepojenom svete možní partneri prihlasovateľa nepoznajú alebo nebudú poznať namietateľa a jeho staršie ochranné známky berúc do úvahy tak vysoko známe označenie, akým „Facebook“ je.

Namietateľ sa nestotožnil ani s argumentáciou prihlasovateľa o neexistencii podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

V súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že prihlásené označenie sa so staršími ochrannými známkami zhoduje v začiatočnom prvku „face“, a tak sú porovnávané označenia vizuálne skoro z 50 % zhodné. Podobnosť medzi označeniami umocňuje podľa namietateľa aj skutočnosť, že prvok „face“ je v prihlásenom označení umiestnený na začiatku, teda zhodne ako v prípade starších ochranných známok. Tvrdenie prihlasovateľa, že spotrebiteľ bude pri kontakte s prihláseným označením klásť dôraz na prvok „media“, nemá podľa názoru namietateľa oporu v ustálenej judikatúre a ani v logike veci, keďže je v označení umiestnený po slove „face“ – teda až ako druhý v poradí. Namietateľ tiež poukázal na to, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ venuje spotrebiteľ najväčšiu pozornosť práve začiatkom označenia, čo správne konštatoval aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Rovnako z fonetického hľadiska má použitie zhodného prvku „face“ na začiatku porovnávaných označení podľa namietateľa za následok ich čiastočnú podobnosť, a nie nepatrnú, ako to tvrdil prihlasovateľ.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, namietateľ vyjadril presvedčenie, že vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám sú porovnávané označenia fantazijné. Považoval za nepravdepodobné, aby anglicky hovoriaci spotrebiteľia vnímali staršie ochranné známky „facebook“ vo význame „ročnica“, pretože takýto preklad je vlastný prostrediu amerických vysokých škôl a medzi slovenskými spotrebiteľmi nie je známy ani zaužívaný, čo správne uviedol aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

V tejto súvislosti namietateľ upozornil na skutočnosť, že staršie ochranné známky sa v dôsledku intenzívneho a dlhodobého používania dostali do povedomia spotrebiteľskej verejnosti. Spotrebiteľská verejnosť si označenie „facebook“ už automaticky spája s určitými tovarmi a službami, a to najmä službami elektronickej a mobilnej komunikácie. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí preto správne konštatoval, že spotrebiteľia si pod staršími ochrannými značkami jednoznačne predstavujú sociálnu sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi jej užívateľmi, šírenie a zdieľanie rôznych digitálnych súborov, označovanie stránok ikonou „Páči sa mi to“, pozývanie priateľov na rôzne podujatia a pod. Namietateľ vo vzťahu k uvedenému poznamenal, že prihlásené označenie predstavuje obchodné meno prihlasovateľa, ktorý pod ním, podľa jeho vyjadrenia, poskytuje softvérový a hardvérový reklamný systém na zobrazovanie cielenej reklamy pre tzv. „out of home“ reklamu. Hoci termín „FaceMedia“ nemožno preložiť jedným termínom (na základe doslovného prekladu slov tvoriacich toto označenie), prvok „media“ je pochopiteľný vo význame slovenského ekvivalentu („médiá, masmédiá“) a znamená prostriedky odovzdávania a šírenia informácií. Aj prihlásené označenie preto môže podľa namietateľa evokovať spojitost' s oblasťou, ktorá je vlastná starším ochranným značkám.

Namietateľ nesúhlasil ani s argumentáciou prihlasovateľa, že slovný prvok „face“ obsiahnutý v porovnávaných označeniach je opisný, pričom zastával názor, že práve tento prvok je vo vzťahu k tovarom a službám starších ochranných značiek fantazijný, nakoľko žiadnym spôsobom neapeluje na komunikačnú sieť alebo sprostredkovanie komunikácie medzi užívateľmi. Rovnako je tomu aj v prípade prihláseného označenia. Za opisný prvok označil namietateľ slovo „media“ v prihlásenom označení, pretože toto poukazuje na vlastnosti tovarov a služieb nárokovovaných prihlasovateľom (médiá – prostriedky na šírenie informácií).

S ohľadom na uvedené namietateľ vyvodil záver, že staršie ochranné známky sú podobné s prihláseným označením z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska a majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to ako prirodzenú, tak aj získanú vzhľadom k dobrému menu, ktoré nadobudli u verejnosti v súvislosti s tovarmi a službami, ktoré chránia.

K porovnaniu tovarov a služieb kolíznych označení namietateľ uviedol, že prihlásené označenie je nárokované pre tovary a služby, ktoré sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami starších ochranných značiek v rovnakých triedach (9, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Väčšina položiek sa prekrýva, ostatné tovary a služby sa pod jednotlivé položky dajú buď podradiť alebo spolu inak úzko súvisia. Všetky porovnávané tovary a služby sú určené na rovnaký účel použitia (počítače a ich súčasti, vedecké a iné prístroje, reklama na internete, administratíva, služby súvisiace s programovým vybavením počítačov) a zameriavajú sa na rovnaký okruh spotrebiteľov, t. j. patria do rovnakej oblasti spotreby, resp. spotrebiteľského záujmu. Hodnotenie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí preto podľa názoru namietateľa vychádza zo správneho posúdenia veci.

Namietateľ sa tiež stotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že skupina verejnosti dotknutá tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, je zhodná so skupinou verejnosti, ktorej sú určené tovary a služby prihláseného označenia. Zastával pritom názor, že ide o širokú spotrebiteľskú verejnosť, kde sa priemerný spotrebiteľ považuje za primerane pozorného a obozretného. V prípade niektorých kolíznych služieb v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je ich orientácia primárne cielená na firemných zákazníkov (subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť), u ktorých možno predpokladať vyššiu ako priemernú pozornosť. Namietateľ považoval za nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené aj tovary a služby prihláseného označenia, dobre pozná staršie ochranné známky. Pokiaľ bude prihlásené označenie použité na tovaroch a službách, s ktorými sa štandardne staršie ochranné známky spájajú, nemožno vylúčiť, že prihlásené označenie bude asociovať staršie ochranné známky, a to aj keď nebudú tovary a služby nárokované pre prihlásené označenie priamo použité v súvislosti so službami sociálnych sietí, pretože ide o charakterovo zhodné tovary a služby.

V tejto súvislosti namietateľ zdôraznil, že úrad v námietkovom konaní nehodnotí úmysel prihlasovateľa, ale na základe objektívnych kritérií hodnotí, ako môže byť označenie, proti ktorému boli podané námietky,

vnímané spotrebiteľmi a či jeho zápisom nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, ktoré vznesli proti jeho zápisu námietky. Tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené tovary a služby budú na rozdiel od tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky používané v reálnom svete, je preto pre posúdenie veci irelevantné. Namietateľ k uvedenému taktiež poznamenal, že oddelenie tovarov a služieb označených staršími ochrannými značkami od reálneho sveta nie je v dnešnej technologickej spoločnosti možné.

Z vyššie uvedených skutočností podľa namietateľa vyplýva jednoznačný záver, že medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť zámery/asociácie na strane verejnosti. Spotrebiteľ si totiž podobné označenia – tvorené pomocou rovnakých charakteristických prvkov (v tomto prípade založené na zhodnej slovnej časti „Face“) – bežne zaraďuje do značkového radu, podľa čoho je schopný identifikovať ich majiteľa. Priemerný spotrebiteľ by mohol prihlásené označenie vnímať ako súčasť značkového radu namietateľa, a tak ho nesprávne asociovať s tovarmi a službami namietateľa.

Namietateľ označil za správne aj konštatovanie prvostupňového orgánu, že nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými značkami známymi drvivšej väčšine spotrebiteľskej verejnosti v spojení s oblasťou sociálnych sietí, zdieľania dát a elektronickej komunikácie, vrátane reklamy a marketingu. Uvedené vyplýva z toho, že v obidvoch prípadoch ide o jednoslovné označenia, v ktorých figuruje prvok „face“ ako súčasť zloženého slova, pričom cieľová skupina zákazníkov prihlasovateľa nepochybné splýva so skupinou relevantnej verejnosti starších ochranných značiek.

K odôvodneniu rozkladu, ako aj ku všetkým novým dokladom predloženým prihlasovateľom v rozklade namietateľ zdôraznil, že námietkové konanie podlieha koncentračnej zásade, preto na doklady predložené v rámci rozkladu (po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k námietkam) nemožno prihliadať. Aj napriek uvedenému považoval novo predložené doklady a argumentáciu prihlasovateľa za irelevantné a uviedol, že k argumentácii a dokladom podobného charakteru sa prvostupňový orgán vyčerpávajúco vyjadril už v napadnutom rozhodnutí. Navyše spotrebiteľská verejnosť sa vo vzťahu k typu tovarov a služieb zapísaných pre ochranné známky uvádzané prihlasovateľom v rozklade obsahovo líši od spotrebiteľskej verejnosti tovarov a služieb označených staršími ochrannými značkami.

Vo vzťahu k existencii súhlasu namietateľa s používaním prihláseného označenia namietateľ uviedol, že nikdy neprehlásil, že by používanie prihláseného označenia nebolo na ujmu právam vyplývajúcim zo starších ochranných značiek. Navyše, toto prehlásenie nepodpísal, čím objektívne nedošlo k udeleniu žiadneho súhlasu z jeho strany.

Záverom vyjadrenia namietateľ uviedol, že v konaní pred prvostupňovým orgánom bolo preukázané tak dobré meno starších ochranných značiek, ako aj skutočnosť, že prihlásené označenie by mohlo nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných značiek, prípadne by im mohlo byť na ujmu. Vyjadril presvedčenie, že napadnuté rozhodnutie vychádza z dostatočne zisteného skutkového stavu, ako aj zo správneho právneho posúdenia veci. Konštatovanie prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení zákona č. 125/2016 Z. z., preto považoval za správny.

Na základe uvedených skutočností namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných značkách“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných značkách na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.



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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovnej ochrannej známky „FaceMedia“, č. spisu POZ 256-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9. februára 2015 prihlasovateľom FaceMedia SK, s. r. o., Námestie Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou (pred zmenou sídla: FaceMedia SK, s. r. o., Sídlisko 1. mája F1/64, 093 01 Vranov nad Topľou), a zverejnená vo vestníku úradu 5. mája 2015. Podaním doručeným úradu 12. februára 2016 prihlasovateľ zúžil zoznam tovarov a služieb predmetnej prihlášky tak, že predmetná prihláška zostala v konaní pre tovary „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; mechanizmy mincových prístrojov nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; registračné pokladnice nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; počítačové programy nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; hasiace prístroje nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí*“ v triede 9 a pre služby „*reklama neposkytovaná prostredníctvom sociálnych sietí; obchodný manažment neposkytovaný prostredníctvom sociálnych sietí; obchodná administratíva neposkytovaná prostredníctvom sociálnych sietí; kancelárske práce neposkytované prostredníctvom sociálnych sietí*“ v triede 35 a „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí; priemyselné analýzy a priemyselný výskum nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ, Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, California, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 9151192 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 3. júna 2010, ktorá je okrem iného zapísaná pre tovary „*computer software development tools; computer software for use as an application programming interface (API) for computer software which facilitates online services for social networking, building social networking applications and for allowing data retrieval, upload, download, access and management; computer software to enable uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information via computer and communication networks*“ [vývojárske nástroje pre počítačový softvér; počítačový softvér používaný ako aplikačné programovacie rozhranie (API) pre počítačový softvér, ktorý zabezpečuje on-line služby v oblasti sociálnych sietí, tvorby aplikácií pre sociálne siete a umožňovania získavania, nahrávania, sťahovania, prístupu a riadenia údajov; počítačový softvér, ktorý umožňuje nahrávanie, sťahovanie, prístup, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, prenos,

prepájanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí] v triede 9 a pre služby „marketing, advertising and promotion services; market research and information services; promoting the goods and services of others via computer and communication networks; facilitating the exchange and sale of decorating supplies, cleaning preparations, toiletries, cosmetics, candles, pharmaceuticals, small items of metal hardware, machines and machine tools, hand tools, consumer electronics, computers, computer peripherals, telephones, cameras, CD's and DVD's, household electric machines, vehicles, cycles, jewellery, clocks and watches, printed matter, leather goods, handbags, purses and wallets, furniture, housewares, household or kitchen utensils and containers, textiles, clothing, footwear, headgear, haberdashery, floor coverings, games and playthings, gymnastic and sporting equipment, foodstuffs, drinks, alcoholic beverages and candy via computer and communication networks; online retail store services featuring online delivery of digital media, namely images movies, musical and audiovisual works and related merchandise; charitable services, namely promoting public awareness about charitable, philanthropic, volunteer, public and community service and humanitarian activities; buyer to supplier matching services rendered through an online computerized network; providing information regarding products from searchable indexes and databases of information, including text, electronic documents, databases, graphics and audio visual information, on computer and communication networks“ [marketingové, reklamné a propagačné služby; služby v oblasti prieskumu trhu a informácií; propagovanie tovarov a služieb klientov prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; zabezpečovanie výmeny a predaja nasledujúcich tovarov prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí: výrobky pre ozdobovanie interiérov, čistiace prípravky, toaletné prípravky, kozmetika, sviečky (na svietenie), farmaceutické výrobky, drobné železiarske výrobky, stroje a obrábacie stroje, ručné náradie, spotrebná elektronika, počítače, počítačové periférne zariadenia, telefóny, fotoaparáty, CD a DVD disky, domáce elektrické zariadenia, vozidlá, bicykle, šperky, hodiny a hodinky, tlačoviny, kožené tovary, kabelky, peňaženky, nábytok, náčinie do domácnosti, domáce alebo kuchynské náradie a nádoby, textilie, odevy, obuv, pokrývky hlavy, galantérny tovar, podlahové krytiny, hry a hračky, gymnastická a športová výstroj, potraviny, nápoje, alkoholické nápoje a cukríky; služby on-line maloobchodných predajní v oblasti on-line dodávky digitálnych médií, menovite obrazov, filmov, hudobných a audiovizuálnych diel a súvisiaceho tovaru; charitatívne služby, menovite propagovanie charitatívnych, filantropických, dobrovoľníckych, verejných a komunitných služieb a humanitárnych aktivít; služby v oblasti priradovania kupcov k dodávateľom, poskytované prostredníctvom on-line počítačovej siete; poskytovanie informácií o produktoch prostredníctvom prehľadateľných zoznamov a databáz s informáciami, vrátane textu, elektronických dokumentov, databáz, grafiky a audiovizuálnych informácií na počítačových a komunikačných sieťach] v triede 35 a „computer services, namely, creating virtual communities for registered users to organize groups and events, participate in discussions, and engage in social, business and community networking; computer services, namely, hosting electronic facilities for others for organizing and conducting meetings, events and interactive discussions via communication networks; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information over communication networks; providing temporary use of non-downloadable software applications for social networking, creating a virtual community, and transmission of audio, video, photographic images, text, graphics and data; computer services in the nature of customized web pages featuring user-defined or specified information, personal profiles, audio, video, photographic images, text, graphics and data; providing a web site featuring technology that enables online users to create personal profiles featuring social networking information and to transfer and share such information among multiple websites“ (počítačové služby, menovite vytváranie virtuálnych komunit pre registrovaných užívateľov za účelom organizovania skupín, podujatí, účasti na diskusiách a zapájania sa do sociálnych, obchodných a komunitných sietí; počítačové služby, menovite prevádzkovanie elektronických zariadení pre klientov za účelom organizovania a usporiadania stretnutí, podujatí a interaktívnych diskusií prostredníctvom komunikačných sietí; služby poskytovateľa aplikačných služieb, menovite prevádzka počítačového softvéru pre klientov; služby poskytovateľov aplikačných služieb v oblasti softvéru, ktorý umožňuje nahrávanie, sťahovanie, prístup, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, prenos, prepájanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; poskytovanie dočasného používania nesiahnuteľných softvérových aplikácií pre sociálne siete, menovite tvorba virtuálnych komunit a prenos zvuku, videa, fotografií, textu, grafiky a údajov; počítačové služby v podobe vlastných webových stránok s užívateľskými informáciami, osobnými profilmi, zvukom, videom, fotografiami, textom, grafikou a údajmi; poskytovanie webových

stránok s technológiami, ktoré umožňujú on-line používateľom vytvárať osobné profily s informáciami o sociálnych sieťach a prenášať a zdieľať takéto informácie na rôznych webových stránkach) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9151168 s právom prednosti od 17. decembra 2009, ktorá je okrem iného zapísaná pre tovary „*computer software development tools; computer software for use as an application programming interface (API) for computer software which facilitates online services for social networking, building social networking applications and for allowing data retrieval, upload, download, access and management; computer software to enable uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information via computer and communication networks*“ [vývojárske nástroje pre počítačový softvér; počítačový softvér používaný ako aplikačné programovacie rozhranie (API) pre počítačový softvér, ktorý zabezpečuje on-line služby v oblasti sociálnych sietí, tvorby aplikácií pre sociálne siete a umožňovania získavania, nahrávania, sťahovania, prístupu a riadenia údajov; počítačový softvér, ktorý umožňuje nahrávanie, sťahovanie, prístup, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, prenos, prepájanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí] v triede 9 a pre služby „*marketing, advertising and promotion services; market research and information services; promoting the goods and services of others via computer and communication networks; facilitating the exchange and sale of decorating supplies, cleaning preparations, toiletries, cosmetics, candles, pharmaceuticals, small items of metal hardware, machines and machine tools, hand tools, consumer electronics, computers, computer peripherals, telephones, cameras, CD's and DVD's, household electric machines, vehicles, cycles, jewellery, clocks and watches, printed matter, leather goods, handbags, purses and wallets, furniture, housewares, household or kitchen utensils and containers, textiles, clothing, footwear, headgear, haberdashery, floor coverings, games and playthings, gymnastic and sporting equipment, foodstuffs, drinks, alcoholic beverages and candy via computer and communication networks; online retail store services featuring online delivery of digital media, namely images movies, musical and audiovisual works and related merchandise; charitable services, namely promoting public awareness about charitable, philanthropic, volunteer, public and community service and humanitarian activities; buyer to supplier matching services rendered through an online computerized network; providing information regarding products from searchable indexes and databases of information, including text, electronic documents, databases, graphics and audio visual information, on computer and communication networks*“ [marketingové, reklamné a propagačné služby; služby v oblasti prieskumu trhu a informácií; propagovanie tovarov a služieb klientov prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; zabezpečovanie výmeny a predaja nasledujúcich tovarov prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí: výrobky pre ozdobovanie interiérov, čistiace prípravky, toaletné prípravky, kozmetika, sviečky (na svietenie), farmaceutické výrobky, drobné železiarske výrobky, stroje a obrábacie stroje, ručné náradie, spotrebná elektronika, počítače, počítačové periférne zariadenia, telefóny, fotoaparáty, CD a DVD disky, domáce elektrické zariadenia, vozidlá, bicykle, šperky, hodiny a hodinky, tlačoviny, kožené tovary, kabelky, peňaženky, nábytok, náčinie do domácnosti, domáce alebo kuchynské náradie a nádoby, textilie, odevy, obuv, pokrývky hlavy, galantérny tovar, podlahové krytiny, hry a hračky, gymnastická a športová výstroj, potraviny, nápoje, alkoholické nápoje a cukríky; služby on-line maloobchodných predajní v oblasti on-line dodávky digitálnych médií, menovite obrazov, filmov, hudobných a audiovizuálnych diel a súvisiaceho tovaru; charitatívne služby, menovite propagovanie charitatívnych, filantropických, dobrovoľníckych, verejných a komunitných služieb a humanitárnych aktivít; služby v oblasti priradovania kupcov k dodávateľom, poskytované prostredníctvom on-line počítačovej siete; poskytovanie informácií o produktoch prostredníctvom prehľadateľných zoznamov a databáz s informáciami, vrátane textu, elektronických dokumentov, databáz, grafiky a audiovizuálnych informácií na počítačových a komunikačných sieťach] v triede 35 a „*computer services, namely, creating virtual communities for registered users to organize groups and events, participate in discussions, and engage in social, business and community networking; computer services, namely, hosting electronic facilities for others for organizing and conducting meetings, events and interactive discussions via communication networks; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information over communication networks; providing temporary use of non-downloadable software applications for social networking, creating a virtual community, and transmission of audio, video, photographic images, text, graphics and data; computer services in the nature of customized web pages featuring user-defined or specified information,*

*personal profiles, audio, video, photographic images, text, graphics and data; providing a web site featuring technology that enables online users to create personal profiles featuring social networking information and to transfer and share such information among multiple websites*“ (počítačové služby, menovite vytváranie virtuálnych komunit pre registrovaných užívateľov za účelom organizovania skupín, podujatí, účasti na diskusiách a zapájania sa do sociálnych, obchodných a komunitných sietí; počítačové služby, menovite prevádzkovanie elektronických zariadení pre klientov za účelom organizovania a usporiadania stretnutí, podujatí a interaktívnych diskusií prostredníctvom komunikačných sietí; služby poskytovateľa aplikačných služieb, menovite prevádzka počítačového softvéru pre klientov; služby poskytovateľov aplikačných služieb v oblasti softvéru, ktorý umožňuje nahrávanie, sťahovanie, prístup, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, prenos, prepájanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; poskytovanie dočasného používania neshnuteľných softvérových aplikácií pre sociálne siete, menovite tvorba virtuálnych komunit a prenos zvuku, videa, fotografií, textu, grafiky a údajov; počítačové služby v podobe vlastných webových stránok s užívateľskými informáciami, osobnými profilmi, zvukom, videom, fotografiami, textom, grafikou a údajmi; poskytovanie webových stránok s technológiami, ktoré umožňujú on-line používateľom vytvárať osobné profily s informáciami o sociálnych sieťach a prenášať a zdieľať takéto informácie na rôznych webových stránkach) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),

vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



- slovnej ochrannej známky EÚ č. 5585518 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 29. júna 2006, ktorá je okrem iného zapísaná pre služby *„advertising; business management; business administration; office functions; advertising and information distribution services, namely, providing classified advertising space via the global computer network; promoting the goods and services of others over the Internet; compilation and management of on-line computer databases and on-line searchable databases“* (reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske funkcie; propagačné a informačné distribučné služby, menovite poskytovanie reklamného priestoru prostredníctvom globálnych počítačových sietí; propagovanie tovarov a služieb klientov prostredníctvom internetu; kompilovanie a správa on-line počítačových databáz a on-line prehliadateľných databáz) v triede 35 a *„scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services; computer services, namely, hosting online web facilities for others for organizing and conducting online meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer services in the nature of customized web pages featuring user-defined information, personal profiles and information; providing use of software applications through a website; data transmission and instant messaging services“* (vedecké a technologické služby, výskum a navrhovanie, ktoré s tým súvisia; priemyselné analýzy a výskumné služby; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právnické služby; počítačové služby, menovite poskytovanie online priestoru pre organizovanie a vedenie online konferencií, stretnutí a interaktívnych diskusií; a počítačové služby v podobe internetových stránok upravených podľa požiadaviek zákazníkov, obsahujúcich užívateľom zadané informácie, osobnostné profily a informácie; poskytovanie používania softvérových aplikácií prostredníctvom internetovej stránky; služby v oblasti prenosu dát a služby v oblasti okamžitého prenosu správ (instant messaging)) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 9776618 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 1. septembra 2010, ktorá je okrem iného zapísaná pre tovary *„magnetically encoded gift cards; software for the exchange of gift cards and virtual currency; computer software; interactive software; downloadable tokens of value; gift cards (encoded or magnetic); nonprinted publications; data, information, audio, video and other media and multimedia, all being readable or downloadable from the Internet or via mobile communications devices; podcasts and webcasts“* (magneticky kódované darčkové karty; softvér pre výmenu darčkových kariet a virtuálnej meny; počítačový softvér; interaktívny softvér; sťahovateľné kupóny s hodnotou; magneticky kódované darčkové karty; netlačené publikácie; údaje, informácie, audio, video a iné médiá alebo multimédiá, všetky čitateľné alebo sťahovateľné prostredníctvom internetu alebo mobilných komunikačných zariadení; webové zvukové vysielanie) v triede 9 a pre služby

„incentive award programs to promote the sale of products and services of others; promoting the goods and services of others by facilitating an incentive award program that provides coupons, rebates, and discounts to individuals who identify their location online; promoting the goods and services of others by providing a web site enabling users to identify their location in exchange for coupons, rebates, and discounts; physical and online retail store services featuring decorating supplies, cleaning preparations, toiletries, cosmetics, candles, pharmaceuticals, small items of metal hardware, machines and machine tools, hand tools, consumer electronics, computers, computer peripherals, telephones, cameras, CD's and DVD's, household electric machines, vehicles, cycles, jewellery, clocks and watches, printed matter, leather goods, handbags, purses and wallets, furniture, housewares, household or kitchen utensils and containers, textiles, clothing, footwear, headgear, haberdashery, floor coverings, games and playthings, gymnastic and sporting equipment, foodstuffs, drinks, alcoholic beverages, candy online delivery of digital media, namely images, movies, musical and audiovisual works and related merchandise; electronic processing of bill payment data for users of computer and communication networks; information, consultancy and advisory services, all relating to the aforesaid, including such services provided online from a computer network or via the internet“ [motivačné odmeňovacie programy na podporu predaja produktov a služieb klientov; propagovanie tovarov a služieb klientov pomocou zabezpečovania odmeňovacích programov, ktoré poskytujú kupóny a zľavy pre jednotlivcov, ktorí identifikujú svoju polohu on-line; propagovanie tovarov a služieb klientov prostredníctvom poskytovania webovej stránky, ktorá umožňuje používateľom identifikovať ich polohu výmenou za kupóny a zľavy; služby kamenných a on-line maloobchodných predajní v oblasti nasledujúcich tovarov: výrobky pre ozdobovanie interiérov, čistiace prípravky, toaletné prípravky, kozmetika, sviečky (na svietenie), farmaceutické výrobky, drobné železiarske výrobky, stroje a obrábacie stroje, ručné náradie, spotrebná elektronika, počítače, počítačové periférne zariadenia, telefóny, fotoaparáty, CD a DVD disky, domáce elektrické zariadenia, vozidlá, bicykle, šperky, hodiny a hodinky, tlačoviny, kožené tovary, kabelky, peňaženky, nábytok, náčinie do domácnosti, domáce alebo kuchynské náradie a nádoby, textilie, odevy, obuv, pokrývky hlavy, galantérny tovar, podlahové krytiny, hry a hračky, gymnastická a športová výstroj, potraviny, nápoje, alkoholické nápoje a cukríky; on-line dodávanie digitálnych médií, menovite obrazov, filmov, hudobných a audiovizuálnych diel a súvisiaceho tovaru; elektronické spracovanie údajov o platbe za účty pre používateľov počítačových a komunikačných sietí; informačné služby, konzultačné a poradenské služby, všetky súvisiace s vyššie uvedeným, vrátane takýchto služieb poskytovaných on-line prostredníctvom počítačovej siete alebo prostredníctvom internetu] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka),

- slovnej ochranej známky EÚ č. 6455687 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 24. mája 2007, ktorá je okrem iného zapísaná pre tovary „scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media or information over the Internet or other communications network“ [vedecké, navigačné, prieskumné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, preverovacie (dozor), záchranné a učebné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; automatické predajné automaty a mechanizmy pre prístroje uvádzané do činnosti vhođením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje; softvér na umožnenie posielania, publikovania, ukazovania, zobrazovania, indexovania, zdieľania alebo iného poskytovania elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí] v triede 9 a pre služby „application service provider (ASP) featuring software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media or information over the Internet or other communications network“ (služby poskytovateľa aplikačných služieb, menovite poskytovanie softvéru, ktorý umožňuje nahrávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 2483857 „FACEBOOK“ s právom prednosti od 17. júla 2001, ktorá je okrem iného zapísaná pre služby „*publication of advertising texts and dissemination of advertisements; rental of advertising space, sales promotion (for others), arranging newspaper subscriptions (for others), marketing studies; opinion polling; statistical information*“ [vydávanie reklamných textov a šírenie reklám; prenájom reklamného priestoru, podpora predaja (pre tretie osoby), sprostredkovanie predplatného novín (pre tretie osoby), marketingové štúdie; prieskum verejnej mienky; štatistické informácie] v triede 35 a „*telecommunications; telecommunications via Internet networks, communications by computer terminals*“ (telekomunikácia; telekomunikácia prostredníctvom internetových sietí, komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov) v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil posúdenie naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a podmienky neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných znáмок alebo ujmy na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок alebo ich dobrým mene. Prihlasovateľ taktiež vyjadril presvedčenie, že medzi porovnávanými označeniami neexistuje žiadna asociácia, keďže prihlásené tovary a služby sa žiadnym spôsobom nevzťahujú na služby sociálnych sietí a aj okruh relevantnej verejnosti je odlišný. Posúdenie naplnenia podmienky priznania dobrého mena starším ochranným známkam prvostupňovým orgánom nebolo prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že predmetom ochrany podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno (renomé) starších ochranných znáмок. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s určitými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Cieľom tohto ustanovenia nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámény, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmom alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval výrazné finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája príslub určitej vyššej kvality, prípadne obraz luxusu, prestíže či výnimočnosti. Z tohto dôvodu sa ochrana ochrannej známky s dobrým menom netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné.

Na úspešné uplatnenie námietok podaných na základe tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých prvou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie) a treťou je skutočnosť, že by použitie prihláseného označenia na tovaroch alebo službách, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré má staršia ochranná známka dobré meno, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

Pred samotným skúmaním naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na to, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, s prihliadnutím na charakter prihláseného označenia (slovné označenie) a rozsah prihlásených tovarov a služieb a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných znáмок a nimi chránených tovarov a služieb, preskúmal opodstatnenosť podaných námietok s ohľadom na tretiu a piatu staršiu ochrannú známku, pričom na základe nich podaným námietkam vyhovel v celom rozsahu. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto v ďalšej časti tohto rozhodnutia pri hodnotení dôvodnosti podaných námietok bude taktiež odvolávať na uvedené staršie ochranné známky, ktoré bude spoločne označovať aj ako „staršie ochranné známky“.

V súvislosti s podmienkou dobrého mena starších ochranných známkov považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné najskôr poukázať na závery prvostupňového orgánu, ku ktorým tento dospel v napadnutom rozhodnutí.

Prvostupňový orgán na základe preskúmania dokladov vzťahujúcich sa k územia Slovenskej republiky (resp. dokladov určených slovenskej verejnosti) konštatoval, že tieto svedčia o dlhodobom a intenzívnom používaní starších ochranných známkov, ktoré sú spotrebiteľmi rozpoznávané ako označenie poprednej celosvetovej sociálnej siete. Počet užívateľov tejto siete, počet článkov v médiách na tému „facebook“, tržová cena spoločnosti namietateľa, ako aj príjmy tejto spoločnosti z reklám predstavujú podľa prvostupňového orgánu faktory svedčiace o vysokom stupni známosti a obľúbenosti tejto siete v súvislosti s mobilnou komunikáciou, prenosom dát, poskytovaním priestoru na vzdialenú komunikáciu, zdieľaním fotografií, videozáznamov, reklamou a pod. Z predložených dokladov podľa prvostupňového orgánu tiež vyplynulo, že táto sieť má na Slovensku viac než dva milióny aktívnych používateľov, pričom povedomie o „Facebooku“ je určite širšie – nielen aktívni používatelia prichádzajú do kontaktu s touto sieťou. Prvostupňový orgán konštatoval, že je všeobecne známe, že mnohé spoločnosti, ako aj médiá s celoslovenským dosahom (napr. Rádio Slovensko) majú zriadené tzv. „facebookové“ stránky, ktoré sú propagované širokej verejnosti. Stupeň známosti (rozpoznávania) starších ochranných známkov je tak podľa prvostupňového orgánu nepochybne veľmi vysoký a uvedené ochranné známky sú silne zakorenené v povedomí spotrebiteľskej verejnosti. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán uzavrel hodnotenie dobrého mena starších ochranných známkov konštatovaním, že tieto požívajú status ochranných známkov s dobrým menom aj na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na to, že záver prvostupňového orgánu o dobrom mene starších ochranných známkov nebol podaným rozkladom spochybnený, nie je potrebné ho v predmetnom konaní o rozklade preskúmať, a teda orgán rozhodujúci o rozklade bude vychádzať z uvedeného záveru.

Len pre úplnosť orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že namietateľ preukázal dobré meno pre služby „reklama“ v triede 35 a „počítačové služby, menovite poskytovanie online priestoru pre organizovanie a vedenie online konferencií, stretnutí a interaktívnych diskusií; a počítačové služby v podobe internetových stránok upravených podľa požiadaviek zákazníkov, obsahujúcich užívateľom zadané informácie, osobnostné profily a informácie; poskytovanie používania softvérových aplikácií prostredníctvom internetovej stránky; služby v oblasti prenosu dát a služby v oblasti okamžitého prenosu správ (instant messaging)“ v triede 42 zapísané pre tretiu staršiu ochrannú známku a tovary „softvér na umožnenie posielania, publikovania, ukazovania, zobrazovania, indexovania, zdieľania alebo iného poskytovania elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí“ v triede 9 a služby „služby poskytovateľa aplikačných služieb, menovite poskytovanie softvéru, ktorý umožňuje nahrávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí“ v triede 42 zapísané pre piatu staršiu ochrannú známku, a teda v ďalšom bude potrebné vychádzať zo zoznamu tovarov a služieb starších ochranných známkov, pre ktoré bolo v konaní preukázané dobré meno.

Ďalšou podmienkou potrebnou na úspešné uplatnenie námietok v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ako vyplýva už z vyššie uvedeného, je zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení.

Na základe porovnania prihláseného označenia a starších ochranných známkov (tretej a piatej) z vizuálneho hľadiska prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú podobnosť. K záveru o existencii čiastočnej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známkov dospel aj pri ich fonetickom porovnaní. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení zo sémantického hľadiska, konštatoval, že kolízne označenia bude spotrebiteľ vnímať ako fantazijné, resp. pripustil možnosť ich významovej asociácie na základe skutočnosti, že prihlásené označenie môže evokovať spojitosť s oblasťou, ktorá je vlastná starším ochranným známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že predmetom porovnania sú staršie slovné ochranné známky „FACEBOOK“ a prihlásené slovné označenie „FaceMedia“. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že v prípade, ak je ochranná známka výlučne slovná (ako tomu je v preskúmanom prípade), predmetom ochrany je slovo ako také a nie jeho grafické či stylistické zobrazenie. Z tohto dôvodu nie je podstatné, či sú prihlásené označenie a staršie ochranné známky znázornené veľkými alebo malými tlačenými písmenami, na čo správne poukázal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.



Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zrejmé, že spotrebiteľ pri ich vizuálnom vnímaní postrehne zhodný slovný prvok „Face“/„FACE“ nachádzajúci sa na ich začiatku. S tvrdením prihlasovateľa uvedeným v podanom rozklade, že spotrebiteľ bude v prihlásenom označení pri jeho vizuálnom vnímaní klásť dôraz na slovo „Media“, keďže toto začína veľkým písmenom „M“ a ide o slovo verejnosti viac známe, sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje, pretože spotrebiteľ spravidla vníma pozornejšie začiatok označení, na čo správne poukázal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že porovnávané označenia sa odlišujú v počte hlások, tento podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nijako nerozporuje skutočnosť, že ich prvé štyri hlásky sú zhodné. Napriek existujúcim vizuálnym odlišnostiam, ktoré spočívajú jednak v prítomnosti slovných prvkov „Media“ a „BOOK“ umiestnených v porovnávaných označeniach za ich zhodnou úvodnou časťou, ako aj v odlišnom počte hlások tvoriacich porovnávané označenia, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk, ktorá je založená na ich zhodnom začiatkovom prvku „Face“/„FACE“.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie bude vyslovované ako „feis-me-di-ja“ (v prípade spotrebiteľa neovládajúceho ani základy anglického jazyka ako „fa-ce-me-di-ja“, čo je však v danom prípade veľmi nepravdepodobné) a staršie ochranné známky ako „feis-buk“. S ohľadom na uvedené je nesporné, že na začiatku reprodukcie porovnávaných označení zaznie zhodne znejúci slovný prvok „feis“, v dôsledku čoho bude spotrebiteľ porovnávané označenia považovať za čiastočne foneticky podobné, a to aj napriek odlišnej reprodukcii ich druhej časti „me-di-ja“ vs. „buk“. Orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za dôvodné tvrdenie prihlasovateľa, že spotrebiteľ pri vyslovovaní porovnávaných označení bude klásť dôraz na ich druhú časť, keďže rovnako ako pri vizuálnom vnímaní, tak aj pri fonetickej reprodukcii označení je prednostne vnímaný ich začiatok. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej fonetickej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk, ktorá vychádza z rovnakého fonetického vnemu začiatkovej časti porovnávaných označení.

V súvislosti so sémantickým posúdením kolíznych označení orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky budú ako celky vnímané ako fantazijné označenia bez konkrétneho významu, a to dokonca aj tou skupinou spotrebiteľskej verejnosti, ktorá ovláda aspoň základy anglického jazyka a rozumie významu slovných prvkov „Face“/„FACE“, „Media“ a „BOOK“. Vnímanie slovného prvku „FACEBOOK“ predstavujúceho staršie ochranné známky vo význame „ročnica“, príp. „knihy stvárami“, na ktoré poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade, nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu ku slovenskej spotrebiteľskej verejnosti za pravdepodobné, pretože, ako správne poznamenal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, ide o význam, s ktorým sa možno stretnúť v prostredí amerických vysokých škôl. Navyše, význam slova „FACEBOOK“ ako ročenka nie je možné nájsť ani v známych on-line slovníkoch ako sú napr. Collins online dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/>), Cambridge Dictionary (<https://dictionary.cambridge.org/>), Macmillan Dictionary (<https://www.macmillandictionary.com/>) či Lexico (<https://www.lexico.com/en>). S ohľadom na uvedené možno podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade uzavrieť, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení.

Čo sa týka posúdenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zdôrazňuje, že pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach postačuje, ak stupeň podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou s dobrým menom je taký, že si časť verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť (prepojenie). V tomto prípade nie je potrebné dosiahnutie takého stupňa podobnosti označení, aby u relevantnej časti verejnosti existovala pravdepodobnosť ich zámény. Uvedené je plne v súlade s výkladom pojmu „podobnosť označení“ na účely ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach v zmysle ustálenej judikatúry (pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 „L'Oréal a i.“, z 18. júna 2009). S ohľadom na uvedené je potrebné argumenty majiteľa týkajúce sa neexistencie pravdepodobnosti zámény kolíznych označení považovať za irelevantné na účely posúdenia námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Ako vyplýva z podaného rozkladu, prihlasovateľ v ňom spochybnil záver prvostupňového orgánu, že v danom prípade nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si na základe slovného prvku „Face“/„FACE“ vytvorí súvislosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami.



Argumentoval pritom odlišným účelom tovarov a služieb porovnávaných označení a tiež odlišným okruhom relevantnej verejnosti, ktorej sú tieto tovary a služby určené.

Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti pripomína, že existenciu súvislosti medzi kolíznymi označeniami v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné posudzovať z celkového hľadiska s prihliadnutím na všetky relevantné faktory v prejednávanej veci, ktorými sú stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré má staršia ochranná známka dobré meno a pre ktoré je prihlásené označenie nárokované, vrátane stupňa podobnosti alebo odlišnosti medzi uvedenými tovarmi alebo službami, ako aj dotknutej skupiny verejnosti, sila dobrého mena staršej ochrannej známky, stupeň vnútornej rozlišovacej spôsobilosti alebo rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním staršej ochrannej známky alebo prípadne aj existencia pravdepodobnosti zámény vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti. Na doplnenie možno uviesť, že aj stupeň podobnosti medzi kolíznymi označeniami, ktorý nemusí byť dostatočný na zistenie pravdepodobnosti zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach, môže pri zohľadnení všetkých príslušných faktorov viesť k záveru, že medzi označeniami vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vznikne súvislosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade k posúdeniu existencie súvislosti medzi kolíznymi označeniami konštatuje, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky boli v posudzovanom prípade posúdené ako vizuálne a foneticky čiastočne podobné, keďže obsahujú zhodný slovný prvok „Face“/„FACE“ umiestnený na rovnakej pozícii, t. j. na ich začiatku. Tovary a služby týkajúce sa reklamy, prenosu dát a správ, softvéru a softvérových aplikácií umožňujúcich prácu s elektronickými médiami alebo informáciami prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí, ktoré sú poskytované namietateľom a označované staršími ochrannými známkami, dosahujú vysoký stupeň známosti u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky a požívajú dobré meno.

Pokiaľ ide o posúdenie povahy a stupňa blízkosti medzi tovarmi a službami, pre ktoré majú staršie ochranné známky dobré meno, a tovarmi a službami prihláseného označenia, v posudzovanom prípade je predmetnom hodnotenia povaha a miera blízkosti medzi službami „reklama“ v triede 35 a „počítačové služby, menovite poskytovanie online priestoru pre organizovanie a vedenie online konferencií, stretnutí a interaktívnych diskusií; a počítačové služby v podobe internetových stránok upravených podľa požiadaviek zákazníkov, obsahujúcich užívateľom zadané informácie, osobnostné profily a informácie; poskytovanie používania softvérových aplikácií prostredníctvom internetovej stránky; služby v oblasti prenosu dát a služby v oblasti okamžitého prenosu správ (instant messaging)“ v triede 42 tretej staršej ochrannej známky a tovarmi „softvér na umožnenie posielania, publikovania, ukazovania, zobrazovania, indexovania, zdieľania alebo iného poskytovania elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí“ v triede 9 a službami „služby poskytovateľa aplikačných služieb, menovite poskytovanie softvéru, ktorý umožňuje nahrávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí“ v triede 42 piatej staršej ochrannej známky na jednej strane a tovarmi a službami prihláseného označenia v triedach 9, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na strane druhej.

Čo sa týka posudzovania povahy a miery blízkosti tovarov prihláseného označenia „vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; mechanizmy mincových prístrojov nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; registračné pokladnice nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; počítačové programy nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí; hasiace prístroje nie na použitie v rámci služieb sociálnych sietí“ v triede 9 s tovarmi „softvér na umožnenie posielania, publikovania, ukazovania, zobrazovania, indexovania, zdieľania alebo iného poskytovania elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí“ zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať nasledovné. Vymenované tovary piatej staršej ochrannej známky predstavujú osobitný druh softvéru, ktorý umožňuje rôzne formy nakladania a práce s elektronickými médiami či informáciami prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí. Naproti tomu tovary prihláseného označenia

v triede 9 sa týkajú prístrojov a nástrojov z rôznych oblastí priemyslu, resp. nosičov údajov, ktoré spravidla využívajú na svoju činnosť softvér alebo softvérové aplikácie umožňujúce spracovanie údajov, príp. komunikáciu s inými zariadeniami. Aj keď dané nárokované tovary nie sú určené na použitie v rámci služieb sociálnych sietí, je zrejme, že bez príslušného softvéru by nemohli byť uvedené do prevádzky a plniť svoj účel. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tovary prihláseného označenia v triede 9 a tovary piatej staršej ochrannej známky zapísané v rovnakej triede sú navzájom blízke v tom zmysle, že ide o komplementárne tovary.

Pokiaľ ide o posudzovanie blízkosti služieb „*reklama neposkytovaná prostredníctvom sociálnych sietí; obchodný manažment neposkytovaný prostredníctvom sociálnych sietí; obchodná administratíva neposkytovaná prostredníctvom sociálnych sietí; kancelárske práce neposkytované prostredníctvom sociálnych sietí*“ nárokových v triede 35 so službou „*reklama*“ zapísanou pre tretiu staršiu ochrannú známku v tej istej triede, v tomto prípade ide čiastočne o zhodné služby (služba „*reklama neposkytovaná prostredníctvom sociálnych sietí*“ je zahrnutá v službe „*reklama*“) a čiastočne o služby navzájom blízke, a to v takom smere, že všetky spadajú do „biznis“ sektoru, kde ich prienik nemožno vylúčiť.

Napokon aj pri skúmaní blízkosti služieb „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí; priemyselné analýzy a priemyselný výskum nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru nie na využitie v rámci služieb sociálnych sietí*“ prihlásených v triede 42 a služieb „*počítačové služby, menovite poskytovanie online priestoru pre organizovanie a vedenie online konferencií, stretnutí a interaktívnych diskusií; a počítačové služby v podobe internetových stránok upravených podľa požiadaviek zákazníkov, obsahujúcich užívateľom zadané informácie, osobnostné profily a informácie; poskytovanie používania softvérových aplikácií prostredníctvom internetovej stránky; služby v oblasti prenosu dát a služby v oblasti okamžitého prenosu správ (instant messaging)*“ a „*služby poskytovateľa aplikačných služieb, menovite poskytovanie softvéru, ktorý umožňuje nahrávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí*“ zapísaných v tej istej triede pre tretiu a piatu staršiu ochrannú známku možno konštatovať prinajmenšom ich blízky vzťah vyplývajúci zo skutočnosti, že služby starších ochranných známk spočívajúce v poskytovaní online priestoru pre konferencie či diskusie a v poskytovaní webových stránok, softvéru, softvérových aplikácií a prenosu dát a správ sú komplementárne (doplnkové) vo vzťahu k vedeckým, výskumným a technologickým službám, ako aj službám navrhovania a vývoja počítačového hardvéru a softvéru. Zúženie oblasti poskytovania uvedených prihlásených služieb nie na služby poskytované v rámci sociálnych služieb nemá žiaden dopad na záver o ich blízkosti so službami starších ochranných známk v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bolo preukázané ich dobré meno.

V súvislosti s tovarmi a službami nárokovými pre prihlásené označenie a zapísanými pre staršie ochranné známky prihlasovateľ uviedol, že napriek podobným triedam, v ktorých sú zatriedené, nejde o rovnaké alebo podobné tovary a služby, tieto majú odlišný účel použitia (čo podľa prihlasovateľa vyplýva aj zo zúženia zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia) a nezameriavajú sa na rovnaký okruh spotrebiteľov. Kým tovary a služby prihlasovateľa sú uvádzané na trh po dlhšej analýze a sú používané v reálnom svete, tovary a služby namietateľa sú podľa prihlasovateľa používané v kyberpriestore. Tovary a služby prihlasovateľa pomáhajú zefektívniť predajný proces a reklamný priestor v reálnom svete bez interakcie sociálnych sietí. Namietateľ síce poskytuje cielenú reklamu, ale táto je spojená s komunikáciou na sociálnej sieti a poskytovaná prostredníctvom internetu. Dotknutá spotrebiteľská verejnosť si nespája „facebook“ s reálnym „offline“ svetom, o čom podľa prihlasovateľa svedčí aj nespočetné množstvo článkov na internete.

Orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k uvedenej argumentácii prihlasovateľa v prvom rade zdôrazňuje, že pre účely námietkového konania je rozhodujúce znenie zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia a starších ochranných známk, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované na zápis do registra ochranných známk, resp. pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané do registra. Predmetom posudzovania povahy a blízkosti tovarov a služieb porovnávaných označení na účely skúmania existencie súvislosti medzi označeniami sú pritom len tovary a služby prihláseného označenia, proti ktorým podané námietky smerujú, a tovary a služby starších ochranných známk, pre ktoré bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk. Nie je preto relevantné, pre aké tovary a služby sú kolízne označenia používané v skutočnosti. V zozname tovarov a služieb prihláseného označenia nie je žiadna zmienka o tom, že tieto nie sú poskytované on-line prostredníctvom internetu, ako to v konaní prezentoval prihlasovateľ, pričom vylúčené je len ich použitie v rámci sociálnych služieb. Rovnako v zozname tovarov a služieb zapísaných pre staršie

ochranné známky nie je, okrem presne špecifikovaných výnimiek, vymedzené ich poskytovanie prostredníctvom internetu. Z tohto dôvodu je potrebné argument prihlasovateľa o odlišnom charaktere a účele použitia tovarov a služieb kolíznych označení považovať za účelový.

Pre posúdenie existencie súvislosti medzi označeniami je ďalej potrebné prihliadnúť aj na relevantnú verejnosť. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v posudzovanom prípade je nesporné, že relevantná verejnosť tovarov a služieb prihláseného označenia sa zhoduje, resp. prekrýva s relevantnou verejnosťou tovarov a služieb, pre ktoré bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk. V prípade niektorých dotknutých tovarov a služieb ako sú napr. počítačový softvér na nahrávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí (piata staršia ochranná známka), poskytovanie online priestoru pre diskusie a služby v oblasti prenosu dát (tretia staršia ochranná známka), príp. nosiče záznamov, počítače, počítačové programy, ktoré nie sú určené na použitie v rámci služieb sociálnych sietí (prihlásené označenie), je relevantnou verejnosťou široká spotrebiteľská verejnosť. Niektoré z tovarov a služieb kolíznych označení, medzi ktorými bola konštatovaná zhodnosť či blízkosť, napr. poskytovanie internetových stránok podľa požiadaviek zákazníkov (tretia staršia ochranná známka) a navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru nevyužívané v rámci služieb sociálnych sietí (prihlásené označenie), sú určené odbornej verejnosti v oblasti počítačových a softvérových služieb.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že aj odborná verejnosť, na ktorú poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade [odborníci z podnikateľského prostredia v segmente „out of home“ reklamy („biznis“ zákazníci), ako sú napr. nákupné centrá, reklamné centrá, spoločnosti prevádzkujúce predajné miesta, správcovia reklamných sietí pre „out of home“ reklamu a pod.], môže využívať niektoré z tovarov a služieb, pre ktoré majú staršie ochranné známky dobré meno [*„počítačové služby v podobe internetových stránok upravených podľa požiadaviek zákazníkov, obsahujúcich užívateľom zadané informácie, osobnostné profily a informácie; poskytovanie používania softvérových aplikácií prostredníctvom internetovej stránky; služby v oblasti prenosu dát a služby v oblasti okamžitého prenosu správ (instant messaging)“* tretej staršej ochrannej známky alebo tovary „*softvér na umožnenie posielania, publikovania, ukazovania, zobrazovania, indexovania, zdieľania alebo iného poskytovania elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí“* piatej staršej ochrannej známky], a teda prienik relevantnej verejnosti kolíznych tovarov a služieb, ako už bolo konštatované aj vyššie, nemožno vylúčiť.

Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené skutočnosti konštatuje, že vzhľadom na zhodnú sekvenciu písmen „Face“/„FACE“ nachádzajúcich sa na začiatku porovnávaných označení, prienik a blízkosť segmentu ich dotknutých tovarov a služieb a dobré meno starších ochranných známk nie je možné v danom prípade vylúčiť, že relevantná verejnosť si vytvorí medzi prihláseným označením a treťou a piatou staršou ochrannou známkou spojitosť. Odlišnosť v slovných prvkoch tvoriacich druhú časť porovnávaných označení, t. j. „Media“ v prihlásenom označení a „BOOK“ v starších ochranných známkach, túto súvislosť nedokáže potlačiť.

Pokiaľ ide o argumentáciu prihlasovateľa ohľadom nižšej rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Face“, orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným nestotožňuje, pričom poukazuje na skutočnosť, že slovný prvok „Face“/„FACE“ obsiahnutý v porovnávaných označeniach nevyvoláva žiadnu bezprostrednú opisnú asociáciu so žiadnym z dotknutých tovarov alebo služieb, ktorá by mala za následok zníženú rozlišovaciu spôsobilosť tohto slovného prvku alebo jej úplnú absenciu. Uvedené platí aj napriek tvrdeniu prihlasovateľa, že tento slovný prvok poukazuje na poskytovanie cielenej reklamy na základe rozpoznávania tváre, čo navyše vôbec nevyplýva zo znenia tovarov a služieb prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené je potrebné tomuto slovnému prvku pripísať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na to, že slovný prvok „Face“/„FACE“ je súčasťou mnohých zapísaných ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. O zníženej rozlišovacej spôsobilosti určitého prvku možno hovoriť najmä v prípade, ak je v konaní preukázané, že relevantný spotrebiteľ je na trhu vystavený takému veľkému množstvu ochranných známk obsahujúcich tento prvok, že ho nebude vnímať ako dištingtívny, ale ako bežný (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-358/09 „TORO DE PIEDRA“ z 13. apríla 2011, bod 35; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-498/10 „David Mayer“ z 8. marca 2013, body 77 až 79). Keďže prihlasovateľ v predmetnom konaní o námietkach len poukázal na existenciu množstva zápisov ochranných známk obsahujúcich predmetný slovný prvok, čo ale nepredstavuje dôkaz o rozsahu, v akom je spotrebiteľ skutočne na trhu v spojitosti s dotknutými tovarmi a službami posudzovaných označení vystavený ochranným známkam obsahujúcim tento prvok, je potrebné

tento poukaz považovať za nedostatočný na preukázanie zníženej rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Face“/„FACE“. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedeným dopĺňa, že len na základe skutočnosti, že predmetný slovný prvok predstavuje slovo z bežnej slovnej zásoby, nemožno dospieť k záveru o jeho zníženej rozlišovacej spôsobilosti, tým viac, že namietateľ preukázal dobré meno pre tretiu a piatu staršiu ochrannú známku.

V ďalšom sa orgán rozhodujúci o rozklade bude venovať posúdeniu, či a v akom rozsahu je splnená tretia podmienka ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. či by použitie neskoršieho označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že v danom prípade nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami na základe prvku „Face“/„FACE“ obsiahnutého v týchto označeniach, a to vďaka známosti ochranných známk „FACEBOOK“, ktoré sú známe drvivej väčšine spotrebiteľskej verejnosti v spojení s oblasťou sociálnych sietí, zdieľania dát a elektronickej komunikácie, vrátane reklamy a marketingu. Taktiež cieľová skupina zákazníkov prihlasovateľa splyva so skupinou relevantnej verejnosti starších ochranných známk. Uviedol, že vytvorenie súvislosti medzi porovnávanými označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode pre prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Môže teda dôjsť k tzv. transferu imidžu starších ochranných známk na prihlásené označenie, ktoré tak na trhu bude zvýhodnené. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi a službami nárokovými prihlasovateľom, t. j. ich lepšou predajnosťou. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. Prvostupňový orgán zároveň dodal, že namietateľ sa dôrazne bráni proti porušovaniu práv z jeho starších ochranných známk, čo svedčí o jeho snahe bojovať proti „rozriedeniu“ rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Podľa prihlasovateľa v predmetnom prípade neexistuje riziko ujmy na právach namietateľa k starším ochranným známkam s dobrým menom, keďže relevantný okruh verejnosti si nezblíži prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami a nevytvorí si medzi nimi žiadnu súvislosť (asociáciu, prepojenie), pričom upozornil, že nemá záujem ťažiť z dobrého mena starších ochranných známk.

V súvislosti so skúmaním naplnenia podmienky neoprávneného zásahu do práv k starším ochranným známkam majiteľa orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že majiteľ starších ochranných známk nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojich ochranných známk, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k záveru, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť. Ochrannej známke s dobrým menom je ochrana v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach poskytovaná proti zásahom, ktorými sú neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, ujma na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo ujma na jej dobrom mene.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ využíva atraktivnosť staršieho práva tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochranou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije jej silu atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Toto môže viesť k neprijateľným situáciám umožňujúcim prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na propagáciu a budovanie „goodwillu“ jeho ochrannej známky, čo môže podporiť predaj výrobkov prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investície do propagácie vlastného označenia.

Ďalší zásah do práv vyplývajúcich zo staršej ochrannej známky s dobrým menom vzniká vtedy, keď sa použitím neskoršieho zhodného či podobného označenia znižuje jej rozlišovacia spôsobilosť. Ujma na rozlišovacej spôsobilosti však nemôže vzniknúť automaticky len preto, že staršia ochranná známka má dobré meno a neskoršie označenie je s ňou zhodné alebo podobné. Skutočnosť, že použitie neskoršieho označenia by poškodilo rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, sa musí preukázať „zmenou hospodárskeho správania“ priemerného spotrebiteľa tovarov a služieb, pre ktoré bolo preukázané dobré meno staršej

ochrannej známky, resp. je potrebné uviesť také skutočnosti, na základe ktorých je možné predpokladať, že k tejto zmene môže dôjsť v budúcnosti.

Pokiaľ ide o ujmu na dobrom mene staršej ochrannej známky, v tomto prípade musí (okrem spojenia v mysli spotrebiteľa) neskoršie označenie alebo tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje, pri asociácii so staršou ochrannou známkou s dobrým menom vyvolávať negatívny alebo škodlivý vplyv. Na to, aby došlo k „očierneniu“, musia mať tovary alebo služby, s ktorými sa neskoršie označenie používa, charakteristiky alebo vlastnosti, ktoré môžu byť na ujmu dobrému menu staršej ochrannej známky.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií.

Prihlásené označenie a staršie ochranné známky boli posúdené ako čiastočne podobné z vizuálneho i fonetického hľadiska a podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôvodné konštatovať, že na základe ich zhodnej začiatkovej časti „Face“/„FACE“ by si spotrebiteľia reálne mohli vytvoriť medzi kolíznymi označeniami spojitost'. V preskúvanom prípade namietateľ dôkaznými materiálmi preukázal známosť a dobré meno tretej staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám „reklama“ v triede 35 a „počítačové služby, menovite poskytovanie online priestoru pre organizovanie a vedenie online konferencií, stretnutí a interaktívnych diskusií; a počítačové služby v podobe internetových stránok upravených podľa požiadaviek zákazníkov, obsahujúcich užívateľom zadané informácie, osobnostné profily a informácie; poskytovanie používania softvérových aplikácií prostredníctvom internetovej stránky; služby v oblasti prenosu dát a služby v oblasti okamžitého prenosu správ (instant messaging)“ v triede 42 a tiež známosť a dobré meno piatej staršej ochrannej známky pre tovary „softvér na umožnenie posielania, publikovania, ukazovania, zobrazovania, indexovania, zdieľania alebo iného poskytovania elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí“ v triede 9 a služby „služby poskytovateľa aplikačných služieb, menovite poskytovanie softvéru, ktorý umožňuje nahrávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických médií alebo informácií prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí“ v triede 42, v rozhodnom období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, pričom preukázaný rozsah sa týkal aj územia Slovenskej republiky. Ako vyplynulo z namietateľom predložených dôkazných materiálov, tovary a služby označené staršími ochrannými známkami „FACEBOOK“ si relevantná spotrebiteľská verejnosť automaticky spája s namietateľom. Inak povedané, slovné spojenie „FACEBOOK“ predstavuje v segmente tovarov a služieb, ktoré sú spojené s reklamou, prenosom dát a správ, poskytovaním softvéru a softvérových aplikácií umožňujúcich uverejňovanie, zdieľanie, prenos či iné nakladanie s elektronickými médiami alebo informáciami prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí, označenie obľúbené a notoricky známe pre namietateľa. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že riziko zblíženia predmetných označení sa zvyšuje aj s ohľadom na to, že kolízne označenia sú zapísané a aj používané, resp. prihlásené pre zhodné a navzájom blízke tovary a služby.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade nemožno vylúčiť ťaženie z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľia si budú, v dôsledku rozsiahlej propagácie, reputácie a obľúbenosti vyššie vymenovaných tovarov a služieb namietateľa, pre ktoré bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk, prihlásené označenie asociovať s reklamou, prenosom dát a správ, softvérom a softvérových aplikáciami, ktoré umožňujú prácu s elektronickými médiami alebo informáciami prostredníctvom internetu alebo iných komunikačných sietí. V dôsledku prenosu imidžu tovarov a služieb starších ochranných známk alebo vlastností s nimi spojených na tovary a služby prihláseného označenia prihlasovateľ bez vynaloženia finančných prostriedkov a bez vlastných zásluh a obchodnej angažovanosti môže čerpať zo známosti a atraktivity starších ochranných známk. Prihlasovateľ tak môže požívať výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia, a to spravidla až za dlhšie časové obdobie. Jeho pozícia na trhu by tak mohla byť zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, a to na úkor namietateľa ako majiteľa starších ochranných známk. Prenos imidžu starších ochranných známk na prihlásené označenie môže pomôcť tomuto označeniu získať lepšie postavenie na trhu, čo nemožno vylúčiť ani v tomto prípade.

Ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena tretej a piatej staršej ochrannej známky za účelom uľahčenia a zvýšenia dopytu po tovaroch a službách prihlasovateľa je v danom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade reálne, a teda v preskúvanom prípade možno konštatovať aj naplnenie tretej podmienky potrebnej pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v podanom rozklade poukázal na zápis rôznych ochranných známkov platných v Slovenskej republike a v Európskej únii (aj v Japonsku), ktoré obsahujú slovo „Face“/„FACE“, napr. národné ochranné známky č. 237535 „THE FACE SHOP“ a č. 232260 „FACE“, ochranné známky EÚ č. 9373838 „Facebox“ a č. 11373776 „Faceblock“ a medzinárodné ochranné známky s vyznačením EÚ č. 1179306 „FACEWATCH“ a č. 0991951 „FACEFIRST“. Tiež poukázal na japonské ochranné známky č. 5720314 „e-FACE“, č. 5741207 „i-FACE“, č. 5284043 „Tele-Face“ a č. 5623443 „FACE-IN“ (v rozklade nesprávne označené ako ochranné známky zapísané do registra WIPO). Uvedené ochranné známky podľa prihlasovateľa potvrdzujú, že slovo „face“ nevyvoláva nebezpečenstvo zámieny a ani asociáciu so staršími ochrannými známkami.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že poukazovanie prihlasovateľa na iné ochranné známky je pre posúdenie relevantnosti námietok v preskúvanom prípade irelevantné. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov boli podané námietky z titulu existencie starších ochranných známkov, preto predmetom posúdenia v tomto konaní sú práve prihlásené označenie a staršie ochranné známky. Okrem toho je dôvodné poznamenať, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí netvrdil, že spotrebiteľ si prihlásené označenie a staršie ochranné známky zamení, a teda nezaoberal sa otázkou, či medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, ale len konštatoval istú podobnosť kolíznych označení založenú na spoločnom začiatku ich slovných prvkov „Face“/„FACE“, vďaka ktorej si spotrebiteľia môžu medzi nimi vytvoriť spojitosť. Nemožno súhlasiť ani s tvrdením prihlasovateľa, že zápisom uvedených ochranných známkov úrad, EUIPO a WIPO potvrdili, že slovo „Face“/„FACE“ nevyvoláva nebezpečenstvo zámieny a ani asociáciu so staršími ochrannými známkami, pretože zápisom ochrannej známky do príslušného registra sa konštatuje naplnenie formálnych a hmotnoprávných podmienok jej zápisnej spôsobilosti vyžadovaných príslušnou legislatívou, a to z hľadiska existencie absolútnych dôvodov na odmietnutie zápisu. Neexistenciu pravdepodobnosti zámieny, resp. spojitosť prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami nie je možné vyvodzovať zo zápisu iných označení obsahujúcich slovné prvky „Face“/„FACE“, ako to prezentoval prihlasovateľ v podanom rozklade, ale táto musí vyplývať z konkrétneho rozhodnutia príslušného známkového úradu. Známkový úrad existenciu/neexistenciu pravdepodobnosti zámieny, resp. spojitosť označení prihlásených na zápis do registra ochranných známkov so staršími ochrannými známkami (a ani iných tzv. relatívnych dôvodov na odmietnutie zápisu) neskúma *ex offio*, ale na základe námietok podaných majiteľmi starších ochranných známkov. Podanie námietok je však právom, nie povinnosťou majiteľa staršej ochrannej známky. Z uvedeného je zrejmé, že zápis ochranných známkov obsahujúcich slovné prvky „Face“/„FACE“, nijako nemôže svedčiť v prospech záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámieny, resp. spojitosť prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. V tejto súvislosti možno poukázať na skutočnosť, napriek tomu, že ide o skutočnosť, ktorá nebola vo veci rozhodnou, že namietateľ predložil rozhodnutia, ktoré svedčia v prospech dobrého mena starších ochranných známkov a ich asociácie s inými označeniami či ochrannými známkami (napr. „CADIZBOOK“ a „FACEBOOSTIC“).

Vo vzťahu k poukazovaniu prihlasovateľa na iné konania či ochranné známky je potrebné taktiež zdôrazniť, že úrad pri rozhodovaní v konaniach vo veciach ochranných známkov postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach. Každé konanie o námietkach je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohráva úlohu rad konkrétnych skutkových okolností daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že aj otázka naplnenia alebo nenaplnenia podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa musí posudzovať v každom jednom konaní zvlášť, s prihliadnutím na okolnosti prejednávanej veci.

V súvislosti s úvahami prihlasovateľa ohľadom priznania monopolného postavenia k slovu „face“ namietateľovi a o neoprávnenom narušení, resp. obmedzení hospodárskej súťaže, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Podstatou práva ochranných známkov je poskytnutie výlučných práv na určité označenie, o ktorom úrad na základe posúdenia zákonných podmienok dospeje k záveru, že toto označenie spĺňa všetky stanovené podmienky potrebné na jeho zápis do registra ochranných známkov. Majiteľ týchto výlučných a štátom garantovaných práv má za účelom ich ochrany k dispozícii celý rad zákonných procesnoprávných inštitútov, ktorými má možnosť brániť sa voči porušovaniu či neoprávneným zásahom do týchto práv spôsobeným tretími osobami, medzi ktoré patria aj námietky proti zápisu označenia prihláseného

treťou osobou na zápis do registra ochranných známk. Uplatňovanie práv k starším ochranným známkam zapísaným v súlade s platnými právnymi predpismi preto nemožno považovať za neoprávnené narušenie či obmedzenie hospodárskej súťaže, keďže toto predpokladá aj samotný zákon o ochranných známkach. V nadväznosti na uvedené je potrebné argument prihlasovateľa o priznaní monopolného práva k slovu „face“ namietateľovi považovať za účelový a zavádzajúci. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa o vylúčení možnosti zapísať ďalšie označenia obsahujúce tento slovný prvok do registra ochranných známk, resp. o ohrození platnosti už zapísaných ochranných známk s týmto prvkom, k tomuto možno dodať, že je výlučne na majiteľovi starších ochranných známk, voči ktorým označeniam vznesie námietky proti ich zápisu do registra ochranných známk, resp. voči ktorým už zapísaným ochranným známkam uplatní návrh na vyhlásenie ich neplatnosti, pričom povinnosťou úradu je následne rozhodnúť o relevantnosti podaných námietok či návrhu na neplatnosť. Uvedené tvrdenie prihlasovateľa je preto potrebné považovať za irelevantné vo vzťahu ku konštatovaniu o naplnení podmienok v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ zároveň poukázal aj na list z 13. augusta 2015 zaslaný zástupcom namietateľa, v ktorom sa podľa jeho názoru uvádza, že používanie prihláseného označenia s výnimkou použitia v oblasti sociálnych služieb nie je na ujmu práv namietateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že v predmetnom liste, ktorý prihlasovateľ predložil v rámci vyjadrenia k podaným námietkam, sa neuvádza žiadne vyhlásenie, z ktorého by vyplývalo prihlasovateľom uvádzané tvrdenie namietateľa, resp. jeho právneho zástupcu. V liste zástupca namietateľa okrem iného v záujme zmierlivého ukončenia sporu navrhol, aby prihlasovateľ vzal späť prihlášku ochrannej známky „Faceboard“, č. spisu POZ 273-2015. Zástupca namietateľa súčasne uviedol, že nebude trvať na späťvzátí napadnutej prihlášky ochrannej známky, pokiaľ prihlasovateľ obmedzí nárokováný zoznam tovarov a služieb na „s výnimkou služieb sociálnych sietí“. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že bez výslovného späťvzatia námietok smerujúcich proti zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky namietateľom je tieto potrebné považovať za podané a je povinnosťou úradu o nich rozhodnúť.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa uvedeným v závere podaného rozkladu, že medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámieny, je potrebné uviesť nasledovné. Naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach bolo konštatované vo vzťahu k tretej a piatej staršej ochrannej známke, teda predmetom porovnania bolo prihlásené označenie a tretia a piata staršia ochranná známka, a preto uvedené tvrdenie prihlasovateľa je potrebné považovať za bezpredmetné. Zároveň je potrebné poznamenať, že predmetom hodnotenia nebolo skúmanie existencie pravdepodobnosti zámieny medzi kolíznymi označeniami v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, ale naplnenie podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o opodstatnenosti námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „FaceMedia“, č. spisu POZ 256-2015, je dôvodné považovať za správny.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie o opravnom prostriedku:**

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

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

II.

JUDr. Andrea Kús Považanová  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava