



Banská Bystrica 14.04.2023
OZ 253307/I-13-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa CACTUS JACK PUBLISHING, LLC, 1013 Centre Road Suite 403S, 19805 Wilmington New Castle, Delaware, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 253307 „CACTUS JACK“ majiteľa ESEA SK, s. r. o., Haškova 39/12, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 253307 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 3.3.2022 doručený návrh na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 253307 „CACTUS JACK“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu zdôraznil, že spoločnosť Cactus Jack Publishing, LLC, je spoločnosťou p. Jacquesa Webstera, ktorý je známy ako Travis Scott a ktorý predstavuje svetoznámeho rapera, hudobného producenta, ale aj módnego návrhára. Navrhovateľ poukázal na hudobné úspechy Trávise Scotta, na podpísanie zmlúv s veľkými hudobnými vydavateľmi či oceňované hudobné albumy. Zdôraznil, že v roku 2017 Travis Scott spustil svoju vlastnú nahrávaciu spoločnosť s názvom Cactus Jack Records a vytvoril logo zo slovných prvkov „CACTUS JACK“, ktoré je základom jeho módnjej značky. Módnja značka CACTUS JACK bola uvedená na trh v roku 2018 a logo s týmito slovnými prvkami bolo prvýkrát použité na dnes už ikonických teniskách Travis Scott x Air Jordan 4 Retro Cactus Jack, ktoré boli uvedené na trh v júni 2018 v spolupráci so značkou Nike. Následne sa logo navrhovateľa používalo s ďalšími výrobkami vyrobenými v spolupráci so značkou Nike. Navrhovateľ sa tiež spojil s luxusnou značkou Dior, a to pri tvorbe pánskej kolekcie Dior 2022, v ktorej je slovný prvok Dior v klasickom vzore nahradený slovným prvkom Jack.

Navrhovateľ upozornil, že vzhľadom na dôkazy predložené v návrhu a celosvetovú známosť, ktorú svojimi aktivitami Travis Scott zabezpečil sebe a svojej značke CACTUS JACK, tak majiteľ musel vedieť o povesti Trávise Scotta a o povesti značky CACTUS JACK, pretože napadnutá ochranná známka je tvorená slovným spojením „CACTUS JACK“, ktoré minimálne od roku 2017 používal pri svojich aktivitách Travis Scott. Je tak zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa snažil vytvoriť prepojenie medzi ním a navrhovateľom s úmyslom ťažiť z reputácie označenia „CACTUS JACK“, ktorú si toto označenie získalo používaním a propagáciou.

Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ sa snaží zablokovať navrhovateľovi používať označenie „CACTUS JACK“, ktoré vytvoril v roku 2018 na území EÚ, a teda aj na území Slovenska, a s týmto úmyslom podal majiteľ napadnutej ochrannej známky námietky proti prihláškam EÚ č. 018532714 a č. 018532192, ktoré si navrhovateľ podal v EUIPO.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ pri odôvodnení uplatneného ustanovenia v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach poukázal na ustálenú európsku judikatúru a z nej vyplývajúce faktory dôležité pri posudzovaní zlej viery.

Navrhovateľ skonštatoval, že všetky uvedené skutočnosti v návrhu vedú k záveru o tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky konal v zlej viere. Konanie majiteľa sa tak odchyľuje od uznávaných zásad etického správania alebo poctivých obchodných a podnikateľských zvyklostí. Podľa názoru navrhovateľa sa majiteľ snaží zneužiť dobré meno umelca Trvisa Scotta a jeho značky CACTUS JACK, a tým zasahovať do legitímnych obchodných záujmov Trvisa Scotta.

Navrhovateľ predložil dôkazy (dôkazy č. 1 až 16), ktorými deklaroval podobnosť kolíznych označení, celosvetovú známosť Trvisa Scotta a jeho označenia CACTUS JACK pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a tiež nečestný zámer majiteľa.

V závere podaného návrhu navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vedel o sláve a reputácii Trvisa Scotta a jeho značky CACTUS JACK. Poukázal na to, že označenie CACTUS JACK sa stalo slávnym hneď po uvedení na trh v roku 2018 a prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 25.4.2020. Nemej dôležitým faktom je, ako uviedol navrhovateľ, že majiteľ si prihlásil podobné označenie s označením, ktoré už dva roky predtým používal navrhovateľ. Rovnako skutočnosť, že si predmetné označenie majiteľ prihlásil pre tovary v triede 25 nesvedčí o náhodnosti tohto výberu, keďže práve v súvislosti s oděvmi či topánkami navrhovateľ označenie používa.

Navrhovateľ podotkol, že rozsah aktivít Trvisa Scotta v súvislosti s jeho hudobnou a módnou kariérou je taký veľký, že sa s jeho činnosťou bez pochyb mohol oboznámiť aj majiteľ napadnutej ochrannej známky. Okrem koncertov v krajinách EÚ bol dostupný na stanici Netflix, vysielajúcej aj pre divákov v SR dokument s názvom „Look Mom I Can Fly“ o živote Trvisa Scotta.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že európska judikatúra potvrdzuje, že ak je napadnutá ochranná známka zhodná alebo podobná s označením, ktoré bolo používané iným subjektom, vedie to k silnej domnienke o zlej viere pri podaní prihlášky, keďže takéto konanie nemôže byť náhodné.

V zdôvodnení nečestného zámeru majiteľa napadnutej ochrannej známky navrhovateľ podotkol, že predaj tovarov s označením CACTUS JACK majiteľovi umožní zarobiť na sláve navrhovateľa. Zároveň je pravdepodobné, že majiteľ mal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky aj motiváciu monopolizovať si označenie CACTUS JACK a zabrániť tak navrhovateľovi používať toto označenie v EÚ.

Navrhovateľ skonštatoval, že zámer majiteľa bol založený na nečestnom zámere využiť povest' módnjej značky, ktorú založil Travis Scott. Zároveň podľa navrhovateľa podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky malo aj ďalší nečestný motív, a to podkopať obchodné záujmy navrhovateľa v EÚ tým, že týmto podaním majiteľ vytvoril potenciálnu prekážku vykonávať obchodné aktivity v EÚ navrhovateľom pod označením CACTUS JACK. Tento nečestný zámer majiteľa potvrdzujú aj námietky, ktoré majiteľ podal proti dvom prihláškam EÚ navrhovateľa – č. 018532714 a č. 018532192.

Pochybnú prax majiteľa pri prihlasovaní ochranných známk naznačuje podľa navrhovateľa aj tá skutočnosť, že pri preskúmaní registrov ochranných známk zistil existenciu viacerých ochranných známk, ktorých vlastníkom je majiteľ napadnutej ochrannej známky, avšak tieto sa javia ako označenia patriace iným subjektom.

V závere návrhu navrhovateľ skonštatoval, že s prihliadnutím na okolnosti, obchodnú logiku a chronológiu udalostí je zrejmé, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo uskutočnené so zámerom vytvorenia asociácie s Travisom Scottom a s úmyslom ťažiť zo známosti označenia CACTUS JACK. Podaním prihlášky

napadnutej ochrannej známky sa majiteľ pokúsil zabrániť prieniku navrhovateľa na trh v EÚ tým, že si prihlásil označenie, ktoré bolo vytvorené a používané niekým iným.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ úradu navrhol vyhlásiť ochrannú známku č. 253307 za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 22.6.2022 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 25.8.2022 uviedol, že tvrdenia navrhovateľa o úspechoch Trvisa Scotta, o jeho spojení so značkou CACTUS JACK a o snahe vytvoriť dojem, že jediným spojením s označením CACTUS JACK je raper Travis Scott, nie sú pravdivé.

Majiteľ poukázal na pána Michaela Francisa, amerického wrestlera, herca, komedianta a komentátora, ktorý v 80-tych rokoch vystupoval počas wrestlingovej kariéry pod prezývkou Cactus Jack a ktorý v súčasnosti vedie spor s navrhovateľom ohľadne známky CACTUS JACK v Spojených štátoch amerických.

Majiteľ ďalej uviedol postavu Arnolda Schwarzeneggera, ktorý vo filme z roku 1979 The Villain vystupoval pod menom „Cactus Jack“. Film bol distribuovaný aj na Slovensku a v Čechách. Z uvedeného teda vyplýva, že označenie CACTUS JACK nie je nijako výnimočne zviazané s osobou rapera Trvisa Scotta.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky podotkol, že je vlastníkom ochrannej známky platnej na území Slovenskej republiky, pričom navrhovateľ argumentuje zahraničnými časopismi a slávou rapera Trvisa Scotta, avšak tam nie je žiadna priama prirodzená súvislosť s označením „CACTUS JACK“.

Na záver majiteľ uviedol, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nebola registrovaná žiadna ochranná známka, ani podaná prihláška na označenie „CACTUS JACK“ v Európe, ani na EUIPO a ani na WIPO.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol majiteľ ponechať v platnosti napadnutú ochrannú známku pre prihlásené tovary v triede 25.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery, predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložité. Situácií, kedy

osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha napadnutej ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval.

Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky by jej majiteľ, resp. v čase podania prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci zhodné, resp. podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, resp. prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní v zlej viere.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 253307 „CACTUS JACK“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa ESEA SK, s. r. o., Haškova 39/12, 974 11 Banská Bystrica, s právom prednosti od 24.4.2020 bola 18.9.2020 zapísaná do registra pre tovary „odevy, obuv a pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ odôvodnil svoj návrh tým, že majiteľ prihlášky napadnutej slovnej ochrannej známky „CACTUS JACK“ bol vedený nepoctivým úmyslom a snahou využiť už známosť označenia „CACTUS JACK“, ktoré Travis Scott používal od roku 2018, a prihlásil si označenie, ktoré je zhodné s označením Trávise Scotta. Je tak zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa snažil vytvoriť prepojenie medzi ním a navrhovateľom s úmyslom ťažiť z reputácie označenia „CACTUS JACK“, ktorú si toto označenie získalo používaním a propagáciou práve navrhovateľom. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v čase jej podania si musel byť vedomý, že označenie tvorené slovným spojením „CACTUS JACK“ používal iný subjekt v súvislosti s tovarmi z triedy 25. Navrhovateľ uviedol, že majiteľ si prihlásil podobné označenie s označením, ktoré už dva roky predtým používal navrhovateľ. Rovnako skutočnosť, že si predmetné označenie majiteľ prihlásil pre tovary v triede 25 nesvedčí o náhodnosti tohto výberu, keďže práve v súvislosti s odevmi či topánkami navrhovateľ označenie používa.

Zdôraznil, že majiteľ sa snaží zablokovať navrhovateľovi používať označenie „CACTUS JACK“, ktoré vytvoril v roku 2018 a používal aj na území EÚ, a teda aj na území Slovenska, a s týmto úmyslom podal majiteľ napadnutej ochrannej známky aj námietky proti prihláškam ochranných známk EÚ na označenia „CACTUS JACK“, ktoré si navrhovateľ podal v EUIPO.

Navrhovateľ na preukázanie svojich argumentov v návrhu predložil tieto dôkazy:

1. Výtlačok z webovej stránky <https://insider.com/why-did-travis-scott-change-his-name> - informácie uvedené na webovej stránke hovoria o tom, že spevák Jacques Berman Webster II si svoje meno zmenil v roku 2009 na Travis Scott a práve pod týmto menom sa z neho stal známy raper, hudobný producent a módnny návrhár (dôkaz č. 1).

2. Výtlačok webovej stránky <https://www.allmusic.com> so životopisom speváka Trvisa Scotta, s informáciami o vydavateľských spoločnostiach Epic Records, GOOD Music a Grand Hustle Records, s ktorými Travis Scott podpísal v roku 2012 zmluvu. Z obsahu dôkazu okrem základných údajov zo života rapera Trvisa Scotta je zrejmé, že v roku 2017 Travis Scott založil vlastnú nahrávaciu spoločnosť s názvom Cactus Jack Records, ktorá má zároveň aj vlastnú vydavateľskú divíziu Cactus Jack Publishing. V roku 2018 Tr



* Air Jordan 4 Retro (dôkaz č. 2).

3. Odkazy na album Rodeo od Trvisa Scotta, album Birds in the Trap Sing McKnight, skladby z albumu Astroworld, album JackBoys – ide o albumy vydané v rokoch 2015 až 2020, z obsahu dôkazu je zrejmé, že išlo o mimoriadne úspešné albumy Trvisa Scotta, napr. album Birds in the Trap Sing McKnight sa umiestnil ako číslo jeden v rebríčku Billboard 200, singel „Sicko Mode“ z albumu Astroworld dosiahol v rebríčku Billboard Hot 100 číslo jeden a album Jack Boys sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku Billboard 200 (dôkaz č. 3).
4. Výtlačok z webovej stránky <https://hotnewhiphop.com/travis-scott> – z dôkazu vyplýva, že v marci 2017 Travis Scott oznámil, že spustí svoju vlastnú nahrávaciu spoločnosť pod názvom Cactus Jack Records, aby pomohol mladým umelcom vydať ich albumy. V tom istom roku oznámil, že uskutoční európsku časť hudobného turné v Paríži a vo Fínsku (dôkaz č. 4).
5. Výtlačky webových stránok <https://www.highsnobiety.com>, <https://www.gq.com>, <https://hypebeast.com>, <https://www.kickgame.co.uk> či <https://www.nike.com>, ktoré poskytujú informácie o spolupráci Trvisa Scotta so značkou Nike od roku 2018 – konkrétne sa spolupráca týkala výroby tenisiek, na ktorých je umiestnené logo Cactus Jack. Slovné spojenie Cactus Jack odkazuje na Scottovu prezývku a tiež nahrávaciu spoločnosť s rovnakým menom. Súčasťou výtlačku sú fotografie s teniskami,



na ktorých je viditeľne umiestnené logo CACTUS JACK, napr.

Z obsahu výtlačkov možno tiež zistiť, že dizajn tenisiek a ich farebnosť boli odvodené od amerického futbalového tímu v Houstone. Približujú históriu vzniku spolupráce Trvisa Scotta so spoločnosťou NIKE. Okrem tenisiek Travis Scott tiež s logom Cactus Jack predával mikiny, nohavice, tričká, šiltovky či tašky. Z niektorých stránok si bolo možné tovar objednať (dôkaz č. 5).

6. Výtlačky webovej stránky <https://www.grailed.com> s odevmi a obuvou spojených s Travisom Scottom – informácie sa týkajú prehľadu o výrobkoch (odevy a obuv), ktoré vznikli v spolupráci s Travisom Scottom už od roku 2012, napr. niektoré odevy boli vytvorené súčasne s uvedením jeho hudobných albumov a na ich tvorbe sa podieľal samotný hudobník, pri iných spolupracoval aj s módnymi značkami, teda niekoľko rokov skôr, ako začal na obuv a odevy umiestňovať logo CACTUS JACK. Z informácií uvedených na webovej stránke vyplýva, že logo CACTUS JACK bolo použité v súvislosti s odevmi a obuvou v roku 2018. Stránka obsahuje aj fotografie tovarov s označením CACTUS JACK, napr.

Jordan Brand "Cactus Jack" Apparet (2019)



Jordan Brand x Travis Scott Travis Scott Tee

Jordan XXXIII "Travis Scott" (2019)




. Častokrát išlo o kolekcie, ktoré boli vypredané napriek svojej cene v priebehu niekoľkých hodín či dní (dôkaz č. 6).

7. Výpisy starších ochranných známkov platných na území Spojených štátov amerických, ktorých spoločným prvkom je slovné spojenie „CACTUS JACK“. Ide o slovnú ochrannú známku č. 5747382 „CACTUS

JACK“ s právom prednosti od 27.4.2017, slovnú ochrannú známku „CACTUS JACK“ č. 5807362 s právom prednosti od 27.4.2017 a obrazovú ochrannú známku „CACTUS JACK“ č. 5768134 s právom prednosti od 11.10.2018, zapísaných aj pre triedu 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako ich majiteľ je v registri zapísaná spoločnosť CACTUS JACK PUBLISHING, LLC, 1013 Centre Road Suite 403S, 19805 Wilmington New Castle, Delaware, Spojené štáty americké (navrhovateľ) (dôkaz č. 7).

8. Výtlačky stránok z časopisov s informáciami o spolupráci Trávise Scotta so značkou Dior – napr. časopis VOGUE z júna 2021 prináša informáciu o spolupráci Trávise Scotta so značkou Dior, ktorá predstavila následne na parížskom týždni módy kompletnú pánsku kolekciu vytvorenú v spolupráci s Travisom Scottom. Rovnako výtlačky z časopisov WWD z júna 2021, GQ-magazine z júna 2021, poskytujú informácie o vzájomnej spolupráci Scotta so značkou Dior, o použití jeho loga CACTUS JACK v spoločnej kolekcii. Výtlačky zo stránok dazeddidal.com, fashionista.com, wonderlandmagazine.com uverej-



ňujú tiež fotografie z módnej prehliadky Dior , ktoré zachytávajú spoločnú kolekciu vytvorenú s Travisom Scottom pre pánov na leto 2022 s využitím loga CACTUS JACK na odevoch. Kolekciu spoločnosť Dior pomenovala ako *CactusJackDior show* (dôkaz č. 8).

9. Prehľad koncertov Trávise Scotta – ide o informácie z webovej stránky www.concertarchives.org, ktoré sa týkajú odohratých koncertov Trávise Scotta, okrem iných aj v Európe (napr. Dánsko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Portugalsko, Poľsko, Holandsko), a to v rokoch 2017 až 2019 (dôkaz č. 9).
10. Výtlačky z časopisov, reklamy s Travisom Scottom – Travis Scott bol uvedený v zozname Forbes 30 z roku 2017, ktorý každoročne vydáva časopis Forbes, s menami ľudí mladších ako 30 rokov, ako uznanie výnimočných osobností obchodu a priemyslu. V roku 2020 sa Scott objavil tiež na titulke časopisu Forbes. Zároveň je v článku (Forbes) o Travisovi Scottovi uvedená informácia o tom, že začal spolupracovať so značkou Nike a kolekcií Air Jordan Cactus Jack, pričom on sám sa podieľal na dizajne samotných výrobkov. Jeho zárobok z tejto spolupráce predstavoval viac ako 10 miliónov dolárov ročne. Ďalšie výtlačky webových stránok, napr. www.power106.com z roku 2018, www.complex.com z roku 2015, www.i-d.vice.com z roku 2020, www.xxlmag.com z roku 2016, www.magazinecanteen.com, www.thefashionista.com z roku 2016, www.rollingstone.com, www.gq.com z roku 2020, približujú najmä rozhovory s Travisom Scottom týkajúce sa nielen jeho hudobnej kariéry, jeho práce pri tvorbe filmovej hudby, ale informácie z nich súvisia aj s uvedením jeho značky CACTUS JACK na odevoch či teniskách už od roku 2018 po úspešnej spolupráci so značkou NIKE (dôkaz č. 10).
11. Výtlačok zo stránky www.netflix.com s informáciami o dokumente s názvom Look Mom I Can Fly z roku 2019, ktorý opisuje vstup Trávise Scotta medzi najznámejších muzikantov od roku 2014. Zároveň príloha obsahuje výtlačky webových stránok, ktoré na dokument odkazujú (dôkaz č. 11).
12. Výtlačky sociálnych sietí Trávise Scotta – z nich je zrejmé, že na svojom kanáli YouTube má viac ako 15 miliónov predplatiteľov, viac ako 11 miliónov sledovateľov od roku 2010 na Twitteri, 43 miliónov sledovateľov na Instagrame a 9,4 miliónov sledovateľov na Facebooku. Na svojich sieťach Travis Scott informoval sledovateľov napr. o pripravovaných koncertoch či spolupráci so značkou Dior (dôkaz č. 12).
13. Prehľad nominácií a ocenení, ktoré získal Travis Scott – je zrejmé, že Travis Scott okrem iných cien vyhral Billboard Music Award a Latin Grammy Award, získal ocenenie MTV Video Music Award za najlepší hip-hopový videoklip, ocenenie BET Hip Hop Award, a to v rokoch 2016 až 2021 (dôkaz č. 13).

V súvislosti s argumentmi navrhovateľa je nutné uviesť, že uplatniť predmetný námietkový dôvod v námietkach, resp. v návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach môže ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv navrhovateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody

či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére navrhovateľa.

Účelom ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu ochranných známkov podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na navrhovateľovi, aby uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ, resp. v tomto konaní majiteľ nekonal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere.

V súvislosti s dôkaznými prostriedkami predloženými navrhovateľom je ďalej potrebné uviesť, že nie všetky spĺňajú formálne podmienky na to, aby ich úrad mohol vyhodnotiť ako relevantné – t. j. také, z ktorých je zrejmé, že sú datované v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 8 je nedatovaný a dôkaz č. 12 je s dátumom mimo relevantného obdobia). V tomto prípade však možno na druhej strane poznamenať, že tieto dôkazy vo vzájomnej súčinnosti s ostatnými relevantnými dôkaznými prostriedkami, ktoré posilňujú ich objektivitu, nemožno ako celok odmietnuť, a preto pri posúdení všetkých okolností prípadu je potrebné prihliadnuť aj na ne.

Z predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach vyplýva, že navrhovateľ predstavuje spoločnosť patriacu Travisovi Scottovi, celosvetovo známemu hudobníkovi, producentovi, ale aj módnemu návrhárovi. Dôkazy demonštrujú históriu vzostupu Trávise Scotta k sláve a mnohým úspechom v hudobnom priemysle. Navrhovateľ deklaroval svetoznámosť Trávise Scotta najmä poukázaním na získané ocenenia (dôkaz č. 13). Jeho hudobné albumy a single vydané v rokoch 2015 až 2020 (dôkaz č. 3) sa po ich zverejnení umiestňovali na prestížnych miestach v rebríčku Billboard Hot. O hudobnej kariére Trávise Scotta a o jeho známosti a obľúbenosti svedčí aj jeho presah na európsky kontinent, kde v rokoch 2017 až 2019 odohral koncerty (v mnohých európskych štátoch (dôkaz č. 9). Informácie o úspešnosti a talente Trávise Scotta vyplývajú aj z rozhovorov, ktoré boli uverejňované pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 10) a tiež jeho uvedenie v rebríčku FORBES 30, t. j. v zozname výnimočných ľudí do 30 rokov (dôkaz č. 10). K známosti hudobníka aj na Slovensku prispelo uvedenie dokumentárneho filmu o živote Trávise Scotta na televíznej stanici NETFLIX v roku 2019, ale aj jeho uvedenie na obálkach časopisov známych aj pre slovenského spotrebiteľa, napr. FORBES, RollingStone. Ide síce o dôkazy z anglických stránok, avšak ide o médiá známe spotrebiteľom aj v ich slovenskej mutácii. Milióny sledovateľov Trávise Scotta na sociálnych sieťach poukazujú na jeho vysokú popularitu a jeho pozoruhodný úspech ako rapera, hudobného producenta a módného návrhára, pričom je z dôkazov zrejmé, že jeho meno je spojené so značkou „CACTUS JACK“, ktorú preukázateľne používal od roku 2018 v súvislosti s módnymi výrobkami, potom ako spustil vlastnú nahrávaciu a vydavateľskú spoločnosť s označením CACTUS JACK v roku 2017.

Ako je zrejmé z dôkazov č. 2 a 4, Travis Scott sa po úspechoch na hudobnej scéne rozhodol v roku 2017 otvoriť svoju nahrávaciu spoločnosť pod názvom CACTUS JACK RECORDS, ktorá má zároveň aj vlastnú vydavateľskú divíziu Cactus Jack Publishing. Následne v júli roku 2018 bola uvedená na trh kolekcia tenisiek s logom CACTUS JACK, ktoré Travis Scott vytvoril v spolupráci so značkou NIKE (dôkaz č. 5). Súčasťou dôkazu č. 5 boli výtlačky viacerých webových stránok, ktoré okrem prezentácie hudobnej kariéry Trávise Scotta hovorili aj o jeho kolekcii odevov a obuvi s logom CACTUS JACK, na príprave ktorých sa podieľal v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom tovary bolo možné zo stránok aj objednať. V súvislosti s exkluzivitou a príťažlivosťou značky CACTUS JACK možno poukázať na informácie z dôkazu č. 8, ktoré hovoria o spolupráci Trávise Scotta so svetoznáma značkou Dior. Výtlačky známych módných časopisov, napr. VOGUE, GQ-magazine obsahujú informácie a fotografie z módnjej prehliadky Dior 2021 s kolekciou pre mužov, ktorú spoločnosť Dior nazvala *CactusJackDior show*, pričom logo CACTUS JACK bolo umiestnené na prezentovaných odevoch. Fotografie z prehliadky Travis Scott zverejnil aj na svojich sociálnych sieťach, na ktorých má milióny sledovateľov.

Úrad považuje za dôležitú aj tú skutočnosť, že slovenský spotrebiteľ, fanúšik rapera Trávise Scotta a jeho značky „CACTUS JACK“ sa k týmto výrobkom môže dostať najmä sprostredkované prostredníctvom internetového obchodu, pričom pri vyhľadávaní využíva internetové stránky v anglickom jazyku. Keďže ide o módné výrobky obľúbené hlavne medzi mladšou generáciou, tak možno predpokladať aj ich jazykovú vybavenosť.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že obrazové označenie so slovným spojením „CACTUS JACK“ a slovné označenie „CACTUS JACK“ používal navrhovateľ na označovanie odevov a obuvi, ktoré si spotrebiteľ mohol zakúpiť aj na Slovensku, ako už bolo uvedené najmä prostredníctvom internetového obchodu. Na základe predložených dokladov tiež možno tvrdiť, že Travis Scott je slávny raper, producent, ale aj módnym návrhár, ktorý má svoj vlastný sortiment oblečenia a ktorý spolupracuje s veľkými módnymi značkami. Pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky tak bol navrhovateľ známy nielen v hudobnej oblasti, ale bol známy aj v súvislosti s módnymi odevmi a obuvou, ktoré predával pod označením „CACTUS JACK“. Majiteľ napadnutej ochrannej známky tak musel mať vedomosť o existencii predmetného označenia, čo vyplýva z preukázanej známosti značky „CACTUS JACK“ a jej tvorcu – hudobníka a producenta Trvisa Scotta. Toto konštatovanie umocňuje aj skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal o zápis označenia so slovnými prvkami „CACTUS JACK“ pre tovary, ktoré sa zhodujú s tovarmi, ktoré poskytuje aj navrhovateľ.

Čo sa týka povahy sporných označení, možno uviesť, že ide o podobné označenia, keďže napadnutá ochranná známka je tvorená slovným spojením „CACTUS JACK“, ktorým ako jediným je tvorené označenie navrhovateľa, pričom spojenie slov „CACTUS JACK“ nemožno považovať za bežne používané v súvislosti s tovarmi v triede 25 Na základe tejto podobnosti môže jednoznačne dochádzať k asociácii týchto označení v mysli spotrebiteľa a k zámene ich obchodného pôvodu, ktorému zostane po ich vzhliadnutí v mysli podobná vizuálna stopa. Spotrebiteľ sa tak môže oprávnenne domnievať, že navrhovateľ a majiteľ napadnutej ochrannej známky sú prepojení. Pokiaľ sa navyše tieto označenia používajú pre rovnaký sektor trhu (tr. 25) vzniká nebezpečenstvo poškodenia obchodných záujmov navrhovateľa Spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade napadnutej známky ide o označenie navrhovateľa, resp. že ho používa ekonomicky prepojený podnikateľský subjekt.

Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka je podobná s označením, ktoré používa navrhovateľ, je takmer vylúčené, aby majiteľ napadnutej ochrannej známky nemal vedomosť o existencii navrhovateľa a jeho označení. Tvrdenie úradu vychádza z ustálenej judikatúry EÚ, v zmysle ktorej, ak je napadnutá ochranná známka zhodná alebo podobná s označením, ktoré bolo používané iným subjektom, vedie to k silnej domnienke o zlej viere. Takéto konanie nemôže byť posúdené ako náhodné. V predmetnom prípade si majiteľ napadnutej ochrannej známky prihlásil podobné označenie pre zhodné tovary, na ktorých sporné označenie už niekoľko rokov používal navrhovateľ.

Ako už bolo uvedené skôr, za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či majiteľ pri podaní prihlášky ochrannej známky konal v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známost (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zám er). Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Prvú z podmienok uplatneného ustanovenia, teda vedomosť majiteľa v čase podania prihlášky ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, možno považovať za splnenú.

Druhou podmienkou, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel majiteľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, pri jej podaní.

Z predložených dôkazov po ich posúdení vyplynulo, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si prihlásil slovné označenie so slovnými prvkami „CACTUS JACK“, ktoré bolo vyhodnotené ako podobné s označením, ktoré pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používal navrhovateľ. Zároveň je nutné upozorniť, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre zhodné tovary, na ktorých označenie „CACTUS JACK“ používal aj navrhovateľ. Tovary chránené napadnutou ochrannou známkou sú tak v konkurenčnom vzťahu s tovarmi poskytovanými navrhovateľom pod označením „CACTUS JACK“. Pokiaľ by teda majiteľ používal napadnutú ochrannú známkou pre zapísané tovary, mohlo by u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dochádzať k mylnému vyhodnoteniu pôvodu týchto tovarov a subjektov, ktoré ich poskytujú. Navrhovateľ v danej súvislosti upozornil, že majiteľovi predaj tovarov s označením „CACTUS JACK“ umožní zarobiť na sláve sporej

s módnou značkou CACTUS JACK. Zároveň navrhovateľ vyjadril obavu z toho, že majiteľ mal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky motiváciu monopolizovať si označenie CACTUS JACK a zabrániť navrhovateľovi pokračovať v používaní tohto označenia v EÚ.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k návrhu argumentoval tým, že navrhovateľ nebol prvý, kto použil meno „CACTUS JACK“ a poukázal napr. na wrestlera, ktorý v USA vystupoval v 80-tych rokoch pod menom Cactus Jack, alebo na filmovú postavu (film z roku 1979), ktorú stvárnil Arnold Schwarzenegger – Cactus Jack. K argumentom majiteľa považuje úrad za potrebné uviesť, že ide len o tvrdenia o existencii osôb, ktoré používali prezývku Cactus Jack, pričom nemožno bez dôkazov určiť o aké používanie vôbec išlo. V konaní podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach ani nie je prvoradé koľko osôb napadnuté označenie používa, resp. koľko osôb má k tomuto označeniu práva, ale podstatné je preukázať dotknutie na právach navrhovateľa, k čomu aj došlo. Navyše, majiteľ neposkytol úradu žiadne odôvodnenie, prečo si prihlásil ochrannú známku so slovnými prvkami „CACTUS JACK“, ktorá je podobná s označením, ktoré v relevantnom období používal Travis Scott. Ako už bolo uvedené, využitie zhodných slovných prvkov „CACTUS JACK“ pri tvorbe označenia nemôže byť výsledkom náhodného konania. Okrem toho, napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre tovary z triedy 25, ktoré sú zhodné s tovarmi, pre ktoré navrhovateľ používal svoje označenie. Konanie majiteľa napadnutej ochrannej známky skôr poukazuje na jeho snahu byť spájaný s menom a povestou Trávise Scotta a s jeho značkou CACTUS JACK, pričom takéto konanie nemožno kvalifikovať ako konanie napŕňajúce štandardy čestnosti.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky tiež tvrdil, že v čase jej podania nemal navrhovateľ zapísanú ochrannú známku na území SK a ani EÚ. K uvedenému úrad považuje za potrebné uviesť, že poukazovanie na túto skutočnosť neospravedlňuje jeho konanie pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktoré možno na základe všetkých uvedených argumentov vyhodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami. Na konštatovanie nie dobrej viery nie je nevyhnutnou podmienkou, aby navrhovateľ bol majiteľom, príp. prihlasovateľom nejakého konkrétneho práva, je postačujúce, že navrhovateľ má legitímne právo na označenie, ktorým je v tomto prípade označenie „CACTUS JACK“, ktoré, ako bolo preukázané, navrhovateľ používal minimálne od roku 2018, a to takým spôsobom, že sa stalo medzinárodne známym vďaka spojeniu s rapperom Travisom Scottom.

K uvedeným tvrdeniam majiteľa úrad tak poznamenáva, že tieto tvrdenia nemožno vnímať ako argumenty vhodné na preukázanie nenaplnenia podmienok uplatneného dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona, pretože je výhradne právom navrhovateľa či a kedy sa rozhodne svoje označenie registrovať a chrániť ho inštitútom ochrannej známky na vybranom území.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti, v posudzovanom prípade je zrejmé, že majiteľ si podal prihlášku s podobným označením, aké, ako vyplynulo zo skôr posúdených dôkazov, používal navrhovateľ. Tým, že si majiteľ prihlásil označenie podobné s označením, ktoré používal navrhovateľ, majiteľ nekonal náhodne a nezávisle, práve naopak, okolnosti prípadu svedčia v prospech záveru, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky postupoval zámerne, so snahou využiť asociáciu s už známym označením medzi spotrebiteľskou verejnosťou, a to pre zhodné tovary, pre aké sa označenie dovtedy používalo. Podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel majiteľ ŕažiť z už dosiahnutej známosti a úspešnosti označenia „CACTUS JACK“ a jeho pozitívneho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou alebo inak poškodiť navrhovateľove obchodné záujmy či dokonca zabrániť navrhovateľovi podnikáť na trhu EÚ.

Na základe posúdenia argumentov navrhovateľa a majiteľa možno skonštatovať, že úmyslom majiteľa napadnutej ochrannej známky bola jeho snaha byť spájaný s povestou a známosťou Trávise Scotta a jeho módnou značkou, a takéto konanie nespĺňa štandardy čestného obchodného správania. Podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky „CACTUS JACK“ sa majiteľ snažil uplatniť si nárok na označenie, ktoré mu nepatrí, a využiť slávu navrhovateľa na nečestnú súťaž. Z dôkazov je zrejmé, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bol už Travis Scott veľmi úspešný ako umelec a hudobný producent, spolupracoval s jedným z najväčších výrobcov športového oblečenia NIKE a zároveň predával aj svoj tovar pod svojím módnym logom. Majiteľ napadnutej ochrannej známky vedel alebo musel vedieť o povesti Trávise Scotta (najmä preto, že tovary navrhovateľa obsahujú ďalšie prvky, ktoré súvisia s Travisom Scottom, ako sú symboly, názvy skladieb alebo albumov atď.). Takéto konanie nespĺňa akceptované štandardy čestného obchodného a etického

správania a zároveň majiteľ nepredložil žiadne zdôvodnenie svojho konania. Podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ spôsobil alebo mohol spôsobiť potenciálnu prekážku navrhovateľovi vo výrobe tovaru pod svojou značkou a/alebo obchodovaní s týmto tovarom v EÚ. Na tento nečestný úmysel zablokovat' navrhovateľovi činnosť v EÚ poukazujú aj námietky, ktoré majiteľ napadnutej ochrannej známky podal proti dvom prihláškam ochranných známk EÚ: č. 18 532 714 a č. 018532192 CACTUS JACK navrhovateľa. Majiteľ si tak svojím konaním vytvára priestor na možné ťaženie zo známosti už etablovaného označenia na trhu, čím by paralelne mohla byť navrhovateľovi spôsobená ujma (možná blokácia navrhovateľa).

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivito, ako aj v ich vzájomných súvislostiach, možno dospieť k záveru, že navrhovateľ relevantnými dôkazmi zdôvodnil a preukázal, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Bolo preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami. Zároveň možno konštatovať, že majiteľ nepreukázal, že by existoval dôvod na ospravedlnenie jeho konania a hoci uviedol argumenty, ktoré podľa neho svedčia o tom, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v dobrej viere, nemožno ich považovať za dôvody, ktoré by jeho konanie skutočne ospravedlňovali. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach možno preto považovať za naplnené.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

ESEA SK, s.r.o, Haškova 39, 974 11 Banská Bystrica 11, Slovenská republika

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika