




Banská Bystrica 11. 6. 2019  
OZ 243908/I-28-2019


## ROZHODNUTIE



Vo veci návrhu navrhovateľa KORADO, a. s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 243908  majiteľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 243908 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „ocelové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky“ v triede 6, pre tovary „kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „kovové dýzy; kovové plášte pre stavebníctvo; kovové zásteny ku kozubom“ v triede 6, pre tovary „chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; ionizátory na úpravu vzduchu a vody“ v triede 11 a všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 15.2.2018 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 243908  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 6, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 5039342 „KORADO“ s právom prednosti od 6.4.2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, národnej obrazovej ochrannej známky č. 172929  s právom prednosti od 31.7.1991 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 36, 37 a 42 a medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 741202  s právom prednosti 27.10.1999, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s existenciou týchto starších ochranných známk navrhovateľ upozornil na už úradom posudzovanú kolíziu týchto starších ochranných známk s označením z prihlášky ochrannej známky číslo sp. POZ 1720-2014 „KORAD“ prihlasovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, v rozhodnutiach POZ 1720-2014/N-161-2015 a POZ 1720-2014/II-65-2017.

V rámci porovnania kolíznych tovarov a služieb navrhovateľ skonštatoval, že všetky tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 6, 11 a 35 sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk v triedach 6, 9, 11, 36, 37 a 42.

Navrhovateľ v ďalšej časti opísal porovnávané označenia z kolíznych ochranných známk a následne ich vyhodnotil ako podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska najmä kvôli obsiahnutiu takmer zhodného slovného prvku „KORAD/KORADO“. Sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijný charakter slovných prvkov nebude podľa názoru navrhovateľa zohrávať určujúcu úlohu.

Pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámery kolíznych ochranných známk navrhovateľ zdôraznil, že dominantný slovný prvok „KORAD“ tvoriaci napadnutú ochrannú známku je celý obsiahnutý v starších ochranných známkach „KORADO“. Zároveň navrhovateľ posúdil všetky tovary a služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku ako zhodné a podobné, a vzhľadom na uvedené skonštatoval existenciu pravdepodobnosti zámery ochranných známk na strane relevantnej verejnosti. Navrhovateľ nevytlúčil ani existenciu asociácie medzi porovnávanými ochrannými známkami práve na základe slovného prvku „KORAD“, ktorý sa líši od slovného prvku tvoriaceho staršie ochranné známky „KORADO“ len absenciou písmena „O“. Na základe uvedeného navrhovateľ skonštatoval, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže dôjsť k mylnej predstave o tom, že porovnávané ochranné známky pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

V závere navrhovateľ navrhol vyhlásiť ochrannú známku č. 243908 za neplatnú pre všetky zapísané tovary a služby.

Listom úradu z 2.3.2018 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 26.6.2018 uviedol, že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky je dcérskou spoločnosťou United States Steel Corporation, Pittsburgh, USA, a je integrovaným výrobcom ocele s hlavnými výrobnými jednotkami v Severnej Amerike a v Strednej Európe s ročnou výrobnou kapacitou 22 miliónov ton ocele. V súčasnosti spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky zamestnáva viac ako 12 000 zamestnancov a je uznávaným výrobcom plochých valcovaných výrobkov, špirálovo zváraných rúr a taktiež panelových radiátorov, a to od roku 1968.

Ďalej majiteľ upozornil, že nie len on, ale aj spoločnosť United States Steel Corporation, Pittsburgh, USA, sú majiteľmi viacerých ochranných známk (doložené výpisy z príslušných registrov).

Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa vyjadril aj k porovnaniu starších ochranných známk navrhovateľa s napadnutou ochrannou známkou, pričom upozornil na niekoľko charakteristických rozlišovacích prvkov, a to na modrú kružnicu s písmenami „USS“ v jej strede. Tento obrazový prvok je zároveň chránený ako samostatná ochranná známka EÚ č. 298547 pre spoločnosť United States Steel Corporation. Práve táto kružnica s písmenami „USS“ je súčasťou aj napadnutej ochrannej známky, okrem ďalších slovných prvkov „радиаторы“ (slovo je v azbuke) a „KORAD“, ktoré sú vyhotovené špeciálnym typom písma. Všetky tieto prvky vytvorili označenie napadnutej ochrannej známky takým spôsobom, že ide o odlišné označenie z vizuálneho aj fonetického hľadiska. Fonetické hľadisko je ovplyvnené aj dĺžkou označenia napadnutej ochrannej známky a z nej odvíjajúcou sa dlhšou zvukovou reprodukciou.

Majiteľ upozornil, že pri sémantickom porovnaní je dôležité, či sú označenia tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo prvkami fantazijnými. V predmetnom prípade staršie ochranné známky sú tvorené fantazijným prvkom. Označenie napadnutej ochrannej známky je vytvorené opisným slovným prvkom v azbuke „радиаторы“ (v preklade radiátory) a prvkom vytvoreným zo slovného spojenia „KOŠICKÝ RADIÁTOR“, čo je podľa majiteľa významnou charakteristickou črtou napadnutej ochrannej známky, ktorá je tak svojím významom jednoznačne spájaná so spoločnosťou majiteľa U. S. Steel Košice, s.r.o.

Svoje tvrdenia navrhovateľ zhrnul do konštatovania nepodobnosti kolíznych ochranných známk, a relevantná verejnosť ich na základe opísaných odlišností odlíši. Zároveň majiteľ napadnutej ochrannej známky zdôraznil, že relevantnú verejnosť predstavuje v súvislosti so zapísanými tovarmi najmä odborná verejnosť venujúca výberu tovarov vysokú pozornosť, keďže ide o tovary dlhodobej spotreby, pri kúpe

ktorých je často potrebná rada technického odborníka. A aj pri zvážení kúpy tovarov bežnou spotrebiteľskou verejnosťou, bude jej pozornosť vysoká.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky zdôraznil, že ochranné známky „USS radiators KORAD“, „USS radiátory KORAD“ a tiež napadnutá ochranná známka sú používané na verejnosti od roku 2001. Na podporu svojich tvrdení úradu predložil celý rad dokladov.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámény majiteľ zhrnul všetky svoje predchádzajúce tvrdenia. Zdôraznil, že spoločnosť majiteľa dlhodobo vynakladá značné finančné prostriedky na to, aby bola verejnosti zrejmá skutočnosť, že výrobky označené „USS“ a radiátory označené ako „USS radiators KORAD“, „USS radiátory KORAD“ a „USS радиаторы KORAD“ sú výlučne výrobkom košických železiarní a nie tovarom od iných výrobcov. Majiteľ predložil na preukázanie jeho aktivít smerom k verejnosti doklady o sponzorovaní známych športových či kultúrnych akcií. Upozornil, že spoločnosť majiteľa investovala nemalé finančné zdroje do propagácie ochrannej známky „USS radiátory KORAD“ vo všetkých veľkých českých a slovenských mestách prostredníctvom zmluvných distribútorov, na čo odkazujú aj predložené doklady. Majiteľ je ďalej vlastníkom domény [www.ussskorad.sk](http://www.ussskorad.sk) od roku 2006.

Poukázal na to, že navrhovateľ je výrobcom a predajcom radiátorov, vykurovacích telies, konvektorov a príslušenstva pod označením „RADIK“, „KORALUX“, „KORATHERM“ a „KORAMONT“. Skonštatoval, že spoločnosť majiteľa aj spoločnosť navrhovateľa predáva, na rovnakom trhu radiátory súbežne už veľa rokov, kým označenie „USS radiátory KORAD“ je používané výlučne v spojení s tovarmi – teplovodnými radiátormi vyrábanými v spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., tak označenie „KORADO“ sa používa pre služby obchodnej a výrobné spoločnosti KORADO, a. s., ktorá predáva radiátory a príslušenstvo pod obchodným značením „RADIK“, „KORALUX“, „KORATHERM“ a „KORAMONT“.

V závere vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky odkázal na § 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach a požiadal o preukázanie používania starších ochranných známk navrhovateľa pre tovary a služby, ktoré sú zapísané v triedach 6, 9, 11, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade nepredloženia týchto dôkazov navrhol majiteľ návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 243908 za neplatnú zamietnuť.

Listom úradu z 9.7.2018 bol navrhovateľ vyzvaný na preukázanie používania starších ochranných známk. Navrhovateľ bol poučený, že ak v stanovenej lehote nepreukáže skutočné používanie starších ochranných známk, návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 243908 za neplatnú bude zamietnutý.

Úradu boli 14.9.2018 doručené doklady navrhovateľa na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk. Ide o 20 ks faktúr preukazujúcich predaj vykurovacích telies za obdobie rokov 2013 až 2018, Vyhlásenie o vlastnostiach z 19.8.2013, kópie fotografií stánkov z výstav v rokoch 2013 až 2017, na ktorých boli prezentované vykurovacie telesá a príbuzný tovar spoločnosti KORADO, a. s., doklady preukazujúce registráciu a účasť spoločnosti KORADO, a. s. na výstavách v rokoch 2014 – 2017.

Doklady preukazujúce skutočné používanie starších ochranných známk navrhovateľa boli listom z 24.9.2018 odoslané majiteľovi na vyjadrenie s poučením, že ak sa v stanovenej lehote do 30.11.2018 k uvedenému nevyjadrí, úrad rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 22.11.2018 k predloženým dokladom navrhovateľa na preukázanie skutočného používania uviedol, že faktúry sú vystavené pre troch predajcov z Bratislavy, Senca a Trnavy a obsahujú medzinárodnú ochrannú známku „K KORADO“ č. 741202. Majiteľ vyslovil pochybnosť o tom, že sa s faktúrami stretnú finálni zákazníci, pretože sú vystavené výlučne na predajcov. Spotrebiteľ si bude kupovať radiátor pod označením „RADIK“ alebo „RADIK VK 21-0600/1000“ čo je podľa faktúr bežne predávaný radiátor navrhovateľa. Zároveň majiteľ vyslovil aj pripomienku k tomu, že z faktúr sa nedá určiť miesto realizácie obchodu, ani počet predaných radiátorov a výhrevných telies, takže nie je možné zistiť, ku koľkým finálnym spotrebiteľom sa uvedené tovary dostali.

K dokladu *Vyhlásenie o vlastnostiach výrobku* majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že vyhlásenie bolo vykonané pre výrobky RADIK, KORALUX a KORATHERM, a jeho zhotovenie je povinné v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a majiteľ nepredpokladá, že sa dostane ku koncovému spotrebiteľovi.

Doklady navrhovateľa týkajúce sa jeho účasti na veľtrhu Aquatherm Nitra vyhodnotil majiteľ tiež ako dostatočne nepreukazujúce skutočné používanie starších ochranných známk. Z fotografií stánku navrhovateľa z rokov 2013 až 2017 nie sú podľa majiteľa žiadne údaje potvrdzujúce kedy a kde a ani za akým účelom predložené vizuály a fotografie vznikli. Faktúry za prenájom plochy z predmetného veľtrhu považuje majiteľ tiež za nedostatočné, pretože sa týkajú len štyroch rokov – 2014 až 2017.

V závere majiteľ skonštatoval, že predloženými dokladmi majiteľ nepreukázal skutočné používanie v zmysle § 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a navrhol úradu návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 243908 za neplatnú zamietnuť v celom rozsahu.



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

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



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

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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 o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadá ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 243908   za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, s právom prednosti od 31.5.2016 bola 14.11.2016 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 5039342 „KORADO“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 6.4.2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky č. 172929  (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 31.7.1991 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 741202  (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti 27.10.1999, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

### **Preukazovanie skutočného používania starších ochranných známk v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú**

Podľa majiteľa navrhovateľ skutočne nepoužíval staršie ochranné známky počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, preto táto ochranná známka nemôže byť predmetom posudzovania návrhu podaného podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach predpisov vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019, ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019, ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.

V súvislosti s ustanovením § 10 citovaného zákona, treba uviesť, že pokiaľ majiteľ staršej ochrannej známky svoje práva nerealizoval a ochrannú známku po dobu piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nepoužíval, plynie z toho pre neho zákonom stanovená sankcia spočívajúca v tom, že existencia tejto ochrannej známky nemôže byť dôvodom pre vyhlásenie neskoršej ochrannej známky, ktorá je s ňou zhodná alebo podobná, za neplatnú. Bremeno dokazovania skutočného používania staršej ochrannej známky je teda na navrhovateľovi a v prípade jej nepoužívania mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody. V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že navrhovateľ musí preukázať skutočné používa nie staršej ochrannej známky na trhu vo vzťahu k všetkým jej tovarom a službám a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Relevantným obdobím na účely skúmania skutočného používania staršej ochrannej známky je obdobie piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, t. j. obdobie od 15.2.2013 do 15.2.2018.

Tovary a služby, vo vzťahu ku ktorým má byť skutočné používanie starších ochranných známk preukázané sú tovary a služby zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v **triede 6** „*ducts and pipes of metal for central heating installations, plates of metal, brackets of metal, clips of metal for pipes and cables, steel pipes, steel sheets, knobs of metal, hooks (metal hardware), chromium, pipes of metal, shims, girders of metal, boxes of common metal*” (kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, plechy, kovové konzoly, kruhové svorky na rúry a káble, oceľové rúry, oceľový plech, kovové dráždlá, háčiky a krúžky (kovový železiarsky tovar), chróm, kovové rúry, lamely, vložky, kovové nosníky, krabice z obyčajného kovu), v **triede 11** „*heating apparatus, radiators, central heating radiators, electric radiators, heating plates, water heaters, radiator caps, heating dampers, heat regenerators, hot water heating installations, expansion tanks for central heating installations, heat exchangers, pipe line cocks, washers for water taps, air conditioning apparatus and installations, sanitary apparatus and installations, water conduits installations, taps and plumbing fixtures*” (vykurovacie telesá, chladiče, radiátory ústredného kúrenia, elektrické radiátory, výhrevné platne, ohrievače vody, radiátorové uzávery, tepelné výmenníky, teplovodné vykurovacie zariadenia, bojler, tepelné výmenníky, kohútiky a kohúty pre potrubia, tesniace krúžky pod vodovodné kohútiky, klimatizačné prístroje a zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia, vodovodné zariadenia, kohúty a sanitárne zariadenia), a v **triede 42** „*planning, engineering and consultancy services in the field of heating, conditioning and ventilation, technical project studies, mechanical research, industrial design, engineering, licencing of intellectual property*” (plánovacie, projektantské a konzultačné služby v oblasti vykurovania, klimatizácie a vetrania, technické projektové štúdie, mechanických výskum, priemyselný dizajn, licencovanie duševného vlastníctva).

Ďalej pre druhú staršiu národnú ochrannú známku zapísanú pre tovary a služby v **triedach 9, 11, 36, 37, 42** „*zariadenia vykurovacie a vetracie, na rozvod a ohrev vody, sušenie a klimatizáciu, atypická vzduchotechnika, ich montáž a servis vrátane súvisiacich služieb projekčných, inžinierskych, sprostredkovateľských, konzultačných a poradenských; riadiace a automatizované systémy a výpočtové strediská; lízingové služby vecné a finančné, obchodné so strojárskymi výrobkami a ľudskými potrebami*“.


A tiež pre tretiu medzinárodnú staršiu ochrannú známku zapísanú pre tovary a služby v **triede 6** „*locksmithing goods, metal heating products, particularly piping for heating, metal fixing elements, metal*

*control panels for radiators, metal bath cubicles“ (zámočnícke výrobky, kúrenárske výrobky z kovu, najmä potrubia na vykurovanie, kovové upevňovanie súčiastky, kovové regulačné panely pre radiátory, kovové kúpeľňové zásteny), v triede 11 „devices for heating and ventilating, supplying and heating water, cooking, systems and devices for conditioning, drying and atypical air conditioning and ventilation technical apparatus, sanitary devices, tubular radiators and plate radiators, parts and combinations thereof, special radiators with reflective surfaces not of metal, convectors, taps and plumbing fixtures, controlling, regulating and safety elements, shower cubicles, bathroom and washroom equipment, transportation packaging (adapted to the shape of the product) and protective covers for radiators“ (zariadenia na vykurovanie a vetranie, zásobovanie a vykurovaciu vodu, varenie, systémy a zariadenia pre klimatizáciu, sušenie a atypické klimatizácie a technické vetracie prístroje, sanitárne zariadenia, rúrové a doskové radiátory, diely a ich kombinácie, špeciálne radiátory s reflexnými povrchmi nekovové, konvektory, kohúty a zariaďovacie predmety, regulácie, riadenie a bezpečnostné prvky, sprchové kúty, kúpeľňové a záchodové vybavenie, dopravné balenie (prispôsobiteľné tvaru výrobku) a ochranné kryty na radiátory), a v triede 42 „planning, engineering, consultancy services in the field of conditioning, ventilation and heating“ (projektovanie, inžinierstvo, poradenské služby v oblasti klimatizácie, vetrania a vykurovania).*

Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk predložil:

1. Kópie 20 faktúr týkajúcich sa predaja vykurovacích telies RADIK, KORALUX a RORATHERM spoločnosti KORADO, a. s. a súvisiaceho tovaru rôznym odberateľom na Slovensku za obdobie rokov 2013 až 2018,
2. Kópiu Vyhlásenia o vlastnostiach výrobkov s produktovými názvami RADIK, KORALUX a KORATHERM z 19.8.2013, spoločnosti KORADO, a. s.,
3. Kópie vizualizácií a fotografií stánkov z výstav Aquatherm Nitra z obdobia rokov 2013 až 2017,
4. Kópie dokladov (faktúry a dodacie listy) preukazujúcich registráciu a účasť spoločnosti KORADO, a. s., na výstavách Aquatherm Nitra v období rokov 2014 až 2017.


Z dôkazných materiálov predložených navrhovateľom vyplynulo nasledovné:

Z predložených faktúr (dôkaz č. 1) do relevantného obdobia, teda do obdobia od 15.2.2013 do 15.2.2018, možno podľa ich dátumu zaradiť 15 faktúr. Relevantné faktúry z rokov 2013 až 2018 boli vystavené spoločnosťou navrhovateľa pre rôznych odberateľov na Slovensku, ako napr. KVIP, s.r.o., Senec, KVIP, s.r.o., Bratislava, Ján Morvay – DISPO M, Trnava, Ptáček – veľkoobchod, a.s., Bratislava. Ide o veľkoobderateľov, od ktorých boli tovary následne distribuované do ďalších miest na Slovensku (Prievidza, Žilina, Trenčín, Liptovský Mikuláš). Z faktúr je zrejmé, že navrhovateľ v pozícii dodávateľa fakturoval za tovary RADIK, KORALUX, KORATHERM, ktoré v súvislosti s dokladom Vyhlásenie o vlastnostiach výrobkov (dôkaz č. 2), ako aj s fotografiami z výstav (dôkaz č. 3), možno identifikovať ako vykurovacie telesá, radiátory predávané pod konkrétnymi názvami. Fakturované bolo aj za súvisiaci tovar potrebný pri inštalácii vykurovacích telies, a to za *konzoly, krytky, nosné profily, prípojky armatúr, mriežky, pripojovacie súpravy, odvzdušňovacie kľúče, káble*. Vzhľadom na nepresne prefotené faktúry nie je možné z niektorých určiť objem predaných tovarov. Avšak s prihliadnutím na skutočnosť, že ide najmä o tovary nie bežnej spotreby, objem predaných kusov 2 201 ks vyplývajúci z ostatných faktúr je dostatočný pri preukazovaní skutočného používania tovarov, ako sú prednostne predávané vyhrievacie telesá, keďže ide o tovary s dlhou životnosťou a vyššou finančnou záťažou pre spotrebiteľa. Na všetkých faktúrach je v záhlaví na viditeľnom mieste umiestnená staršia ochranná známka .

Navrhovateľ na preukázanie používania starších ochranných známk predložil aj Vyhlásenie o vlastnostiach výrobkov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011 z 19.8.2013 (dôkaz č. 2). Vo vyhlásení sú uvedené konkrétne typy vykurovacích telies - RADIK (vykurovacie oceľové panelové telesá), KORALUX (vykurovacie oceľové trubkové telesá) a KORATHERM (dizajnové vykurovacie telesá) s ich základnými charakteristikami a vlastnosťami, ktoré sa inštalujú v rámci tepelných sústav v budovách. Z vyhlásenia je zrejмый aj výrobca týchto výrobkov, a to spoločnosť navrhovateľa. Na doklade v jeho záhlaví je umiestnená aj staršia ochranná známka .

Vizualizácie stánkov z výstav Aquatherm Nitra z rokov 2013 a 2014 a fotografie stánkov z roku 2015, 2016 a 2017 (dôkaz č. 3) možno zhodnotiť tak, že vizualizácia stánku z roku 2013 zachytáva len predbežné rozmiestnenie stánku s označením „K KORADO“ a z ďalšieho náhľadu je zrejмый, že stánok v roku 2014 bol


označený ochrannou známkou  a na stene stánku sú pripevnené rôzne druhy vyhrievacích telies s ich typovým označením RADIK či KORALINE.


Kópie fotografií predstavujú zábery na stánok spoločnosti navrhovateľa KORADO, a. s., v rokoch 2015 a 2016. Na fotografiách sa nachádza jednak označenie stánku spoločnosti navrhovateľa staršou ochrannou známkou , ako aj vyobrazenie konkrétnych typov radiátorov s ich slovným definovaním súhlasným s názvami tovarov uvedených vo faktúrach. Pod staršou ochrannou známkou označujúcou stánok navrhovateľa sú umiestnené aj slovné prvky poukazujúce na bližšie zameranie činnosti navrhovateľa súvisiace s tovarmi, ako sú *vykurovacie telesá, konvektory, vetracie jednotky, alebo podlahové konvektory, vykurovacie lavice či nástenné konvektory*.

Účasť na výstavách preukazujú aj doklady predložené ako dôkaz č. 4. Kópia registrácie na výstavu Aqua-therm Nitra, od 11. – 14. 2. 2014 predstavuje potvrdenie od spoločnosti AQUA-THERM Nitra, AGROKOMPLEX Výstavníctvo Nitra, Výstavná 4, 949 01 Nitra, vystavené pre spoločnosť navrhovateľa s informáciami o umiestnení jeho expozície na tejto výstave.



Ďalšie tri faktúry sú od spoločnosti MDLEXPO, s.r.o., 170 00 Praha, pre odberateľa KORADO, a.s., Česká Třebová (navrhovateľ) z 1.12.2014, z 15.12.2015 a zo 16.12.2016. Dodávateľ fakturuje navrhovateľovi za prenájom výstavnej plochy na veľtrhu Aqua-therm Nitra, v uvedených rokoch.

Po komplexnom posúdení doložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti je možné uviesť, že navrhovateľ predložil 20 faktúr, z ktorých 15 možno zaradiť do relevantného obdobia, teda do obdobia od 15.2.2013 do 15.2.2018. Faktúry poukazujú na skutočnosť, že navrhovateľ ich vystavil pre rôzne subjekty pôsobiace na území Slovenskej republiky, a to jednak pre subjekty priamo predávajúce odobraté tovary, a jednak pre veľkoobchody, ktoré tovary následne distribuovali do svojich ďalších pobočiek, napr. Ptáček – veľkoobchod, a.s., Bratislava – Ptáček – veľkoobchod, a. s., Prievidza, Žilina, Košice. Objem predaných tovarov v počte 2201 kusov (radiátory a príslušenstvo na ich inštaláciu) možno vzhľadom na charakter tovarov považovať za obdobie 5 rokov ako dostatočný. Na každej faktúre sa v záhlaví na ľavej strane nachádza aj vyobrazenie napadnutej ochrannej známky. Z faktúr vyplýva, že tovary sa nepredávali pod názvom „KORADO“, ale pod ich typovými pomenovaniami, ako RADIK, KORALINE, KORALUX. Avšak v súvislosti s ďalším dokladom Vyhlásenie o vlastnostiach výrobkov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011 z 19.8.2013 možno vidieť jasné prepojenie medzi navrhovateľom ako výrobcom a konkrétnymi typmi vyrábaných vykurovacích telies - RADIK (vykurovacie oceľové panelové telesá), KORALUX (vykurovacie oceľové trubkové telesá) a KORATHERM (dizajnové vykurovacie telesá), a preto takéto preukazovanie používania je možné vyhodnotiť ako dostatočné.


Z predložených dokladov ďalej vyplynulo, že v rokoch 2014 až 2017, teda v relevantnom období, bol výstavný stánok navrhovateľa súčasťou výstav Aqua-therm Nitra, pričom stánok bol označený ochrannou známkou  v modrej farbe. Z dostupných zdrojov je známe, že výstava Aqua-therm Nitra, predstavuje medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky, pričom v roku 2019 sa konal už 20. ročník tohto veľtrhu. Možno teda skonštatovať, že ide o veľtrh etablovaný na trhu s vykurovacou či klimatizačnou technikou s medzinárodnou účasťou vystavovateľov, medzi nimi aj účasťou navrhovateľa.

Zároveň z kópií fotografií jeho výstavných plôch možno identifikovať vystavované tovary, a to rôzne druhy vyhrievacích telies s ich typovým označením RADIK či KORALINE, ktoré sú ponúkané pod označením . Na bližšie zameranie výroby navrhovateľa poukazujú aj slovné prvky umiestnené na paneli výstavnej plochy, ako sú *vykurovacie telesá, konvektory, vetracie jednotky, alebo podlahové konvektory, vykurovacie lavice či nástenné konvektory*.


Možno skonštatovať, že predložené dôkazné prostriedky, predovšetkým faktúry a fotografie z výstav poskytujú dostatok informácií o dosiahnutom obchodnom objeme, o trvaní používania (celé obdobie/podstatná časť relevantného obdobia od 15.2.2013 do 15.2.2018) a tiež o frekvencii (predložené faktúry sú len výberom a preukazujú pravidelne sa opakujúce obchodné aktivity navrhovateľa). Zrejším spôsobom bolo navrhovateľom preukázané, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochranných známok. Predložené dôkazné prostriedky zároveň poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania ochrannej známky navrhovateľa na území Slovenskej republiky.


Z preskúmania predložených dokladov navrhovateľom vyplýva skutočnosť, že staršia ochranná známka  sa nachádzala na všetkých doložených faktúrach, teda faktúrach vystavených za odber tovarov, ako aj faktúrach vzťahujúcich sa na prenájom výstavnej plochy. Staršia ochranná známka je tiež zreteľne umiestnená na výstavných stánkoch, ktoré navrhovateľ inštaloval a prevádzkoval počas medzinárodného veľtrhu Aqua-therm Nitra. Z vyhlásenia o vlastnostiach je zas zrejmé, že navrhovateľ vyrábal rôzne modely radiátorov so svojimi typovými pomenovaniami. Na základe zhodnotenia predložených dôkazov možno uviesť, že preukázané používanie možno hodnotiť ako používanie staršej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi, pretože bolo zistené, že navrhovateľ používa označenie takým spôsobom, že vzniká priama súvislosť medzi staršími ochrannými známkami a konkrétnymi tovarmi alebo službami. Vzhľadom na skutočnosť, že na predložených dokladoch navrhovateľom – faktúrach - je vždy v ich hornej časti umiestnená staršia ochranná známka, rovnako na fotografiách z výstav je zreteľne označený výstavný stánok staršími ochrannými známkami s umiestnenými tovarmi, možno predložené dôkazy považovať za dostatočné na preukázanie používania ochrannej známky v spojitosti s tovarmi. Pri druhoch tovarov, ako sú radiátory či vykurovacie telesá je bežné, že sa na nich nachádza priamo označenie konkrétneho druhu modelu (RADIK, KORALINE), ale spotrebiteľ sa orientuje pri výbere vykurovacieho telesa podľa jeho výrobcu, ktorý je uvedený na prospektoch či iných predajných materiáloch potrebných pri orientácii pri ich výbere  a je tak prostredníctvom tohto označenia informovaný o pôvode výrobku.

Navrhovateľ je majiteľom troch starších ochranných známk, ktoré sú tvorené slovným prvkom „KORADO“. Ide buď o čisto slovnú ochrannú známku, alebo je slovný prvok „KORADO“ vyhotovený štylizovanými písmenami. Čo sa týka rozsahu zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, je možné ho považovať za rovnaký.

Čo sa týka formy používania, tak podľa predložených dôkazov bolo zistené, že staršia ochranná známka bola používaná vo forme . Používanie možno považovať za preukázané aj vo vzťahu k prvej staršej slovnej ochrannej známke „KORADO“, pretože je tvorená zrozumiteľným a jasne definovaným slovným prvkom „KORADO“ v obrazových starších ochranných známkach. Zmenu písma v prvej staršej ochrannej známke spočívajúcu v použití jednoduchého fontu možno považovať len za určitú prípustnú modifikáciu a uvedený rozdiel v používanej forme teda nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, možno vo vzťahu k zapísanému zoznamu tovarov a služieb považovať za preukázané skutočné používanie prvej staršej ochrannej známky „KORADO“ na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom „*kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, kovové konzoly, kruhové svorky na rúry a káble, kovové držadlá, háčiky a krúžky (kovový železiarsky tovar), kovové rúry, lamely, vložky, kovové nosníky*“ v triede 6, a k tovarom „*vykurovacie telesá, radiátory ústredného kúrenia, elektrické radiátory, výhrevné platne, radiátorové uzávery, tepelné regulátory, teplovodné vykurovacie zariadenia, tepelné výmenníky, kohútiky na potrubia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke  bolo na území Slovenskej republiky preukázané používanie tejto známky v súvislosti so zapísaným zoznamom tovarov a služieb pre tovary „*zariadenia vykurovacie na rozvod a ohrev vody*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Za preukázané možno vyhodnotiť vo vzťahu k zapísanému zoznamu tovarov a služieb aj skutočné používanie napadnutej tretej staršej ochrannej známky  na území Slovenskej republiky pre tovary „*kúrenárske výrobky z kovu, najmä rúrky na vykurovanie, kovové upevňovacie súčiastky, kovové regulačné panely na radiátory*“ v triede 6, pre „*zariadenia na vykurovanie, zariadenia na vykurovanie vody, trubicové radiátory a doskové radiátory, časti a ich kombinácie, špeciálne radiátory s reflexnými povrchmi nie kovové, prepravné obaly (prispôsobené tvaru výrobku) a ochranné kryty na radiátory*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že staršie ochranné známky boli predmetom skutočného používania vo vzťahu k už skôr vyšpecifikovaným tovarom v triedach 6 a 11, a preto bude posudzovaný návrh, aby napadnutá ochranná známka bola vyhlásená za neplatnú vo vzťahu k starším ochranným



známkam len k časti tovarov a služieb, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie starších ochranných známkok.


### **Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach**

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

S prihliadnutím na charakter napadnutej známky  a rozsah zapísaných tovarov a služieb (trieda 6, 11 a 35) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známkok a nimi chránených tovarov a služieb, pre ktoré bolo preukázané ich skutočné používanie (trieda 6 a 11) a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, úrad porovná tovary a služby napadnutej ochrannej známky prednostne s tovarmi prvej staršej ochrannej známky.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledovné tovary a služby:

**v triede 6** – „*ocelové rúrky; kovové dýzy; kovové plášte pre stavebníctvo; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové zásteny ku kozubom; kovové závesné háky; kovové zátky*“

**v triede 11**– „*chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ a pre služby

**v triede 35** - „*administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodná správa licencií výrobcov a služieb (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prezentácia výrobcov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; služby porovnávania cien; subdodávateľské služby (obchodné služby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby)*“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ preukázal používanie prvej staršej ochrannej známky len vo vzťahu k zapísaným tovarom:

**v triede 6** – „*ducts and pipes of metal for central heating installations, brackets of metal, clips of metal for pipes and cables, knobs of metal, hooks (metal hardware), pipes of metal, shims, girders of metal*“ [kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, kovové konzoly, kruhové svorky na rúry a káble, kovové dráždlá, háčiky a krúžky (železiarsky tovar), kovové rúry, lamely, vložky, kovové nosníky],

**v triede 11** – „*heating apparatus, central heating radiators, electric radiators, heating plates, radiator caps, heating dampers, heat regenerators, hot water heating installations, heat exchangers*“ [vykurovacie telesá, radiátory ústredného kúrenia, elektrické radiátory, vyhrevné platne, radiátorové uzávery, tepelné regulátory, teplovodné vykurovacie zariadenia, tepelné výmenníky, kohútiky na potrubia].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná v triede 6 pre „*ocelové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky*“. Tieto tovary predstavujúce rôzne kovové súčiastky potrebné pri inštalácii vykurovacích telies možno na základe rovnakého účelu, povahy, výrobcu i spotrebiteľa považovať za tovary zhodné so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 6, pretože ide rovnako o rôzne konkrétne pomenované kovové tovary a súčiastky.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*kovové dýzy, kovové plášte pre stavebníctvo, kovové zásteny ku kozubom*“ v triede 6 predstavujú tovary, ktoré len na základe zhodného materiálového zloženia nemožno vyhodnotiť ako podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 6. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary, ktoré sú svojím účelom, výrobcom aj spotrebiteľom odlišné od tovarov napadnutej ochrannej známky.

Tovary „*kohútiky a kohúty na potrubia; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; tepelné výmenníky*“ zapísané v triede 11 napadnutej ochrannej známky možno na základe zhodného účelu, povahy, výrobcu i spotrebiteľa vyhodnotiť ako tovary zhodné so zapísanými tovarmi pre „*vykurovacie telesá, radiátory ústredného kúrenia; elektrické radiátory; výhrevné platne; radiátorové uzávery, tepelné regulátory; teplovodné vykurovacie zariadenia; tepelné výmenníky; kohútiky na potrubia*“.

Tovary „*odparovače; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ možno považovať za tovary doplnkové, a teda v nižšej miere podobné so zapísanými tovarmi v triede 11 „*radiátory ústredného kúrenia, elektrické radiátory*“ prvej staršej ochrannej známky.

Napadnutá ochranná známka je v triede 11 zapísaná aj pre tovary „*chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; ionizátory na úpravu vzduchu a vody*, ktoré nie sú podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku vzhľadom na odlišnú povahu a účel použitia.

Čo sa týka zapísaných služieb v triede 35 napadnutej ochrannej známky, ktoré predstavujú rôzne druhy administratívnych prác či reklamu, je nutné konštatovať, že staršia ochranná známka nie je zapísaná pre žiadne tovary a služby, na základe ktorých by bolo možné konštatovať ich zhodu alebo podobnosť s týmito službami.

Skutočné používanie bolo preukázané aj pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku vo vzťahu k skôr vyšpecifikovaným tovarom v triedach 6 a 11. Avšak vzhľadom na to, že rozsah tovarov v triedach 6 a 11 prvej staršej ochrannej známky, pre ktorú bolo preukázané skutočné používanie, pokrýval aj zoznamy tovarov z druhej a tretej staršej ochrannej známky, nebolo potrebné osobitne porovnávať tovary a služby napadnutej ochrannej známky s tovarmi zapísanými pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, pretože by to neovplyvnilo výsledok posúdenia porovnania tovarov a služieb. Zároveň je ďalej možné vzhľadom na hospodárnosť a účelnosť konania posudzovať vznik pravdepodobnosti zámeny len vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke.

## Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 243908)

Prvá staršia ochranná známka EÚ (č. 5039342)



KORADO

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazovej napadnutej ochrannej známky tvorenej výrazným slovným prvkom „KORAD“, nad ktorým je v azbuke podstatne menšími písmenami vyhotovený slovný prvok „радиаторы“ (radiátory). Označenie napadnutej ochrannej známky je modrej farby. Pred týmito slovnými prvkami je umiestnený kruh približne vo veľkosti písmen tvoriacich slovo „KORAD“, v ktorom sú veľké písmená „USS“. Prvá staršia ochranná známka „KORADO“ je vyhotovená šiestimi veľkými tlačnými písmenami tvoriacimi jedno slovo.

Označenie napadnutej ochrannej známky je okrem iných prvkov tvorené dominantným slovným prvkom „KORAD“, ktoré sa zhoduje v piatich písmenách umiestnených na rovnakých pozíciách ako prvá staršia ochranná známka „KORADO“, ktorá má navyše len jedno písmeno „-O“ aj to na konci slovného prvku, ktorý už môže spotrebiteľ vizuálne aj prehliadnuť.

Vzhľadom na uvedené je možné predpokladať, že priemerný spotrebiteľ bude obe označenia vnímať prostredníctvom slovných prvkov „KORAD/KORADO“, cez ktoré môže spätne na označenie odkázať, a ktoré sú v porovnávaných označeniach zhodné v piatich písmenách zo šiestich, použitými v rovnakom poradí a na rovnakých pozíciách. Túto skutočnosť a na nej založenú čiastočnú vizuálnu podobnosť označení nedokáže potlačiť ani grafická úprava označenia napadnutej ochrannej známky spočívajúca v tvare modrého kruhu s písmenami „USS“ a doplnenie opisného prvku „радиаторы“ (radiátory).

Pri zvážení všetkých relevantných skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti a podobnosti porovnávaných označení, a hlavne vzhľadom na obsiahnutý takmer zhodný slovný prvok „KORAD/KORADO“, ktorý je v oboch označeniach dominantným aj dištinktívnym prvkom, je možné konštatovať, že porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

**Z fonetického hľadiska** bude označenie napadnutej obrazovej známky interpretované na základe jeho slovných prvkov. Pri zvukovej interpretácii napadnutej ochrannej známky zaznie dvojslabičné slovo „ko-rad“, pretože spotrebiteľ sa pri fonetickej reprodukcii prikláňa k jej skracovaniu a reprodukuje len dominantný a rozlišujúci prvok. Čo sa týka ďalšieho slovného prvku označenia napadnutej ochrannej známky a pri zvážení možnosti jeho reprodukcie, je nutné uviesť, že slovný prvok „радиаторы“ (radiátory) predstavuje slovo v azbuke, teda je tvorené písmenami z Cyriliky, a mohlo by byť reprodukované len časťou verejnosti ovládajúcej ruský jazyk. Tri písmená zoskupené v kružnici „USS“ by taktiež pri kompletnej reprodukcii zazneli a zanechali by zvukovú stopu „ju-es-es“, prípadne „u-s-s“. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukována pomocou troch slabík „ko-ra-do“. Avšak uvedené rozdiely nie sú spôsobilé prekonať fonetickú podobnosť označení spočívajúcu v tom, že pri vyslovení napadnutej ochrannej známky a aj staršej ochrannej známky zaznie v podstate päť rovnakých hlások, pričom jediný zreteľnejší rozdiel z hľadiska použitých hlások bude spočívať v absencii koncového „o“ v označení napadnutej ochrannej známky. Zvuková reprodukcia slov môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je napr. hlučnosť prostredia, rýchlosť vyslovovania slov, artikulácia a podobne, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zanikaniu koncovky slov, a teda aj k zanikaniu výslovnosti poslednej hlásky „o“ staršej ochrannej známky.

Na záver fonetického posúdenia po zvážení všetkých alternatív reprodukcie kolíznych označení je nutné uviesť, že z dôvodu tendencie skracovania výslovnosti označení je možné povedať, že hoci vyslovenie ďalších slovných prvkov „радиаторы“ a „ju-es-es“ nemožno úplne vylúčiť, pri výslovnosti len dominantného rozlišujúceho slovného prvku „ko-rad“ v napadnutej ochrannej známke a slovného prvku „ko-ra-do“ v staršej ochrannej známke ide o fonetickú podobnosť vo vyššej miere, inak možno hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade označenia napadnutej ochrannej známky

možno predpokladať, že dominantný slovný prvok „KORAD“ budú spotrebiteľia vnímať ako fantastický, aj napriek tvrdeniu majiteľa, že označenie je odvodené od spojenia „KOšický RADiátor“, čo však nijako nepreukázal, resp. nepreukázal, že by takýto význam označeniu napadnutej ochrannej známky prisudzovala aj relevantná spotrebiteľská verejnosť. Ďalší slovný prvok „радуаторы“ napadnutej ochrannej známky bude pre časť spotrebiteľskej verejnosti prvkom bez konkrétneho významu, keďže ide o slovo vyhotovené azbukou, pre úzku časť verejnosti ovládajúcej ruský jazyk pôjde o slovo s konkrétnym významom „radiátory“, pričom ide o prvok opisný vo vzťahu k zapísaným tovarom napadnutej ochrannej známky. Prvok „USS“ napadnutej ochrannej známky budú spotrebiteľia vnímať ako zoskupenie troch písmen alebo ako iniciály bez bližšie známeho či zrejmeho významu a opäť len pre úzku časť verejnosti môže táto skratka odkazovať na spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Pri staršej známke je možné nájsť význam slova „Korado“, ktoré je talianskym mužským menom, avšak je málo pravdepodobné, že by ho slovenskí spotrebiteľia takto vnímali, a skôr ho budú považovať za slovo fantastické. Vzhľadom na uvedené nebude sémantické hľadisko zohrávať určujúcu úlohu v prípade odlíšenia porovnávaných označení.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny**

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V prípade kolíznych porovnávaných tovarov napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je nutné uviesť, že ide o tovary určené najmä pre odbornú verejnosť, a v prípade tovarov v triede 11 môže ísť aj o bežného spotrebiteľa, ktorý však výberu predmetných tovarov vzhľadom na ich finančnú náročnosť, ako aj vzhľadom na fakt, že ide o tovary dlhodobej spotreby, venuje vyššiu mieru pozornosti.

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámieny je potrebné v tomto prípade zobrať do úvahy predovšetkým takmer zhodný výraz „KORAD/KORADO“, ktorý vystupuje v napadnutej ochrannej známke v takom postavení, na základe ktorého bola konštatovaná čiastočná podobnosť z vizuálneho a podobnosť vo vyššej miere, prípadne čiastočnú podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska. Zároveň sémantické hľadisko vzhľadom na fantastický charakter slovného prvku „KORAD/KORADO“ neprispieva k ich rozlíšeniu.

Ďalšie prvky v označení napadnutej ochrannej známky, a to slovný prvok v azbuke „радуаторы“ predstavuje opisný, príp. fantastický prvok vo vzťahu k posudzovaným tovarom a písmená zoskupené do skratky „USS“ boli vyhodnotené ako fantastický prvok pre väčšiu časť spotrebiteľskej verejnosti. Tieto prvky teda nedisponujú takou rozlišovacou spôsobilosťou, aby sa spotrebiteľ podľa nich mohol orientovať pri identifikácii poskytovateľa tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné. Za nosný a rozlišovací prvok označenia napadnutej ochrannej známky je nutné pokladať výraz „KORAD“. Ide o prvok fantastický a v označení napadnutej ochrannej známky aj dominantný.

Prvok „KORADO“ je jediným prvkom tvoriacim prvú staršiu ochrannú známku, odlišujúcim sa od označenia napadnutej ochrannej známky len posledným písmenom „o“, inak je tvorené zhodnými písmenami umiestnenými na rovnakých pozíciách v slove. Ide o prvok fantastický vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, a možno tak uviesť, že staršia ochranná známka má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Prítomnosť slovného prvku „KORAD“ v napadnutej ochrannej známke je zrejme a navyše dobre

postrehnuteľná, keďže je spomedzi ostatných jeho prvkov zvýraznený veľkosťou. Spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že ide o tovary alebo služby navrhovateľa, ktoré sú označené takmer rovnakým určujúcim prvkom „KORAD“. Spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať obe označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, navyše spotrebiteľ väčšinou odkazuje na označenie pomocou dominantného rozlišujúceho prvku, z ktorého mu zostal vnem v pamäti, a ktorý je v posudzovanom prípade veľmi podobný „KORAD/KORADO“.

Ďalej niektoré tovary napadnutej ochrannej známky v triedach 6 a 11 boli posúdené ako tovary zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere, keďže asociácia medzi porovnávanými označeniami je na základe obsiahnutého takmer zhodného prvku „KORAD/KORADO“, ktorý vzhľadom na svoju rozlišovaciu funkciu a postavenie v označení napadnutej ochrannej známky a v staršej ochrannej známke je schopný vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zdôraznil, že ochranné známky „USS radiators KORAD“, „USS radiátory KORAD“ a tiež napadnutá ochranná známka sú používané na verejnosti od roku 2001. Zdôraznil, že spoločnosť majiteľa dlhodobo vynakladá značné finančné prostriedky na to, aby bola verejnosti zrejماً skutočnosť, že výrobky označené „USS“ a radiátory označené ako „USS radiators KORAD“, „USS radiátory KORAD“ a „USS радиаторы KORAD“ sú výlučne výrobkom košických železiarní a nie tovarom od iných výrobcov. Majiteľ predložil na preukázanie jeho aktivít smerom k verejnosti doklady o sponzorovaní známych športových či kultúrnych akcií. Upozornil, že spoločnosť majiteľa investovala nemalé finančné zdroje do propagácie ochrannej známky „USS radiátory KORAD“ vo všetkých veľkých českých a slovenských mestách prostredníctvom zmluvných distribútorov. Súhrne možno uviesť, že majiteľ doložil kópie článkov z výtlačkov novín, v ktorých sa spomína radiátor Korad, kópie zmlúv za roky 2007 až 2018 uzatvorených medzi ním a spoločnosťou HC Košice, s.r.o. o umiestňovaní reklám s logom „USS radiators KORAD“ v interiéri aj exteriéri hokejovej haly v Košiciach, kópie fotografií výstavných expozícií na veľtrhoch v Moskve, Kyjeve, Prahe, Bratislave z rokov 2001 až 2018, kópie propagačných materiálov na kultúrne a športové akcie v rokoch 2002 až 2017, pričom súčasťou týchto propagačných materiálov a pozvánok na tieto akcie bol uvádzaný ako hlavný organizátor USS U. S. Steel Košice, a tiež kópiu cenníka z roku 2017 z materiálu českej obchodnej spoločnosti MARO – topení-voda-plyn-koupelny, na ktorom je uvedený odkaz „USS radiátory KORAD“.



Z predložených dokladov je bez pochybností zrejmé, že označenie „USS KORAD радиаторы“, prípadne „USS“ majiteľ napadnutej ochrannej známky používal okrem iného aj na označovanie radiátorov. Označenia „USS“ alebo „USS KORAD радиаторы“ boli súčasťou mnohých aktivít majiteľa, vrátane propagačných, športových súťaží či dobročinných akcií. Avšak k tvrdeniu majiteľa napadnutej ochrannej známky o koexistencii označení na trhu je nutné uviesť, že napadnutá ochranná známka majiteľa má právo prednosti od 31.5.2016, a dotedy bola majiteľom používaná len ako nezapísané označenie na území Slovenskej republiky, preto nemožno hovoriť o koexistencii ochranných známk ako o jednom z relevantných dôvodov uplatňovaných pri § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Uvedené potom nesvedčí o koexistencii napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky na trhu a o tom, že by bolo možné z tohto dôvodu v predmetnom prípade absolútne vylúčiť pravdepodobnosť ich zámery. V tejto súvislosti úrad uvádza, že nie je možné pri posudzovaní dôvodu uplatneného v rámci § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach brať do úvahy používanie nezapísaného označenia a skorších ochranných známk ako relevantný faktor, ktorý by mohol mať vplyv na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámery starších ochranných známk a napadnutej ochrannej známky.

Napokon, pokojnú koexistenciu ochranných známk spochybňuje aj predchádzajúce konanie o námietkach, v ktorom si navrhovateľ uplatnil svoje práva súvisiace s používaním starších ochranných známk so slovným prvkom „KORADO“ a v rámci ktorého bola rozhodnutím POZ 1720-2014/N-161-2015 z 25.11.2015 zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „KORAD“, tzn. že spoločnosť navrhovateľa sa už v roku 2015 bránila proti prihláseniu si označenia „KORAD“ ako ochrannej známky majiteľom napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky upozornil na rozsudok súdneho dvora vo veci C-482/09, ktorý je podľa neho aplikovateľný aj na predmetný posudzovaný prípad, a upriamil pozornosť najmä na časť týkajúcu sa koexistencie ochranných známok:

*„Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ skoršej ochrannej známky sa nemôže domôcť zrušenia zhodnej novšej ochrannej známky, ktorá označuje zhodné výrobky, v prípade dlhodobého čestného súbežného používania týchto oboch ochranných známok, ak za okolností ako vo veci samej takéto používanie nezasahuje alebo nemôže zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb.“*

Úrad považuje za potrebné k predmetnému rozsudku uviesť, že sa týkal skutočnosti, keď pre dva rôzne subjekty (spoločnosť Budvar, aj spoločnosť Anheuser-Busch) bolo zapísané zhodné označenie „Budweiser“ ako ochranná známka, tzn. že dlhodobo na trhu boli používané rovnaké ochranné známky dvoch rôznych majiteľov na rovnakých tovaroch. Posudzovaný prípad je odlišný a podmienky koexistencie ochranných známok nie sú splnené, keďže majiteľ napadnutej ochrannej známky síce poukázal na koexistenciu staršej

ochrannej známky navrhovateľa „KORADO“ a označenia  , avšak toto označenie nebolo zapísané ako ochranná známka, čo je svojím charakterom odlišná skutočnosť, ako bola posudzovaná v rozsudku uvádzanom majiteľom napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky stanovené v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „*ocel'ové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky*“ v triede 6 a k tovarom napadnutej ochrannej známky „*kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň je potrebné uviesť, že ani podrobné posudzovanie splnenia podmienok uplatneného dôvodu vo vzťahu k druhej a tretej staršej ochrannej známke by nemohlo mať vplyv na výsledok rozhodnutia, a preto sa nimi úrad napriek nevyhovaniu návrhu v celom rozsahu nezaoberal.

Vzhľadom na všetky posúdené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručit:  
BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.  
Kukučínova 13  
921 01 Piešťany

U. S. Steel Košice, s. r. o.  
RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.  
Vstupný areál U. S. Steel  
044 54 Košice