



Banská Bystrica 13. 8. 2019
OZ 241572/I-45-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa NOVESTA, a. s., Nitrianska 503/60, 958 01 Partizánske, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Holoubkovou, HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária,



Krčméryho 14, 811 04 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 241572 majiteľa Milana Foltána, Skleníková 196/26, Malé Bielice, 958 04 Partizánske, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Jaroslavom Mrenicom, Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 241572 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 19.4.2018 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 241572 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka je tvorená zo slovných prvkov „ZÁVODY 29. AUGUSTA PARTIZÁNSKE“ a obrazových prvkov, dominantné postavenie v nej má obrazový prvok v tvare trojuholníka s vyobrazením dámskej topánky. Ďalej uviedol, že jeho spoločnosť vznikla v roku 1996 (po zmene mena VULKAN, a. s. a pôvodného mena CEBO HOLDING, a. s.), kedy bol zrušený štátny podnik ZÁVODY 29. AUGUSTA, so sídlom Nitrianska cesta 60, Partizánske. Navrhovateľ konštatoval, že od roku 2008 je majiteľom formy Marathon na výrobu podošvy pre obuv (dôkazy: inventárna karta, fotografia formy), pričom forma je tvorená obrazovým prvkom, kde v trojuholníku je vyobrazená



dámska topánka . Podľa navrhovateľa je obrazový prvok vo forme zhodný s obrazovým prvkom napadnutej ochrannej známky a jej slovné prvky len chcú navodiť dojem, že majiteľ je pokračovateľom štátneho podniku, ktorý v čase svojho pôsobenia mal dobré meno.

Navrhovateľ uviedol, že v roku 2014 na základe objednávky začal vyrábať podošvy Marathon s výrobným číslom 7166 pre spoločnosť INEX TRADE s. r. o, ktorej jediným konateľom je majiteľ (dôkazy: objednávka, výpis z obchodného registra spoločnosti INEX TRADE s. r. o, faktúry navrhovateľa z roku 2014, 2015 a 2016). Navrhovateľ konštatoval, že meno spoločnosti majiteľa bolo 12.10.2016 zmenené na ZDA Partizánske, s. r. o., preto príslušné faktúry po zmene mena spoločnosti boli vystavené na jej nové meno. Navrhovateľ poukázal na to, že pracovníčka ZDA Partizánske s. r. o. emailom objednala podošvy Marathon v roku 2016 a 2017. Navrhovateľ uviedol, že majiteľ vyrába tenisky Marathon s podošvami Marathon 7166,

ktoré odoberal od navrhovateľa, propaguje ich na stránke www.imgrumweb.com. Rovnako aj navrhovateľ vyrába a predáva obuv pod názvom Marathon (www.novesta.sk).

Podľa navrhovateľa priložené dôkazové materiály svedčia o tom, že napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na zápis do registra, pretože nebola prihlasovateľom podaná v dobrej viere. Majiteľ si prihlásil označenie, v ktorom dominantné postavenie zaujíma obrazový prvok zhodný s označením navrhovateľa, ku ktorému práva patria navrhovateľovi. Napriek tomu, že medzi navrhovateľom a majiteľom bol obchodný vzťah, keďže majiteľ od navrhovateľa odoberal podošvy Marathon 7166, podal si prihlášku napadnutej ochrannej známky pre obuv v triede 25, ktorá obsahuje obrazový prvok navrhovateľa. Konanie majiteľa možno podľa navrhovateľa považovať za špekulatívne, pretože týmto chcel zabrániť navrhovateľovi, aby sa stal majiteľom ochrannej známky na predmetný obrazový prvok, a pod ochrannou známkou vstúpil na trh. Konanie majiteľa možno považovať za konanie v zlej viere aj z dôvodu, že v ochrannej známke použil slovné prvky „ZÁVODY 29. AUGUSTA PARTIZÁNSKE“, čím chcel participovať na dobrom mene podniku ZÁVODY 29. AUGUSTA Partizánske, štátny podnik. Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary.

Listom úradu z 11.5.2018 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 15.6.2018 uviedol, že gumové podošvy sa v štátnom podniku ZDA Partizánske vyrábali v 80-tych rokoch, ich vývoj bolo spojený s účasťou Jozefa Pribilina na OH a forma bola pravdepodobne vyrobená v štátnom podniku Matador Púchov. Majiteľ uviedol, že zrušením š. p. ZDA Partizánske sa spoločnosť rozčlenila na viacero samostatných hospodárskych jednotiek, z čoho je podľa neho zrejmé, že inkriminovaný znak „dámska topánka“ tvorila súčasť obchodného označenia ZDA Partizánske. Podľa majiteľa je navrhovateľ vlastníkom formy, čo mu umožňuje vyrábať a dodávať podošvy pre hociktorého zákazníka na podklade obchodných zmlúv. Ďalej uviedol, že ZDA Partizánske vyrába tenisky s podošvou „MARATHON“ viac ako 10 rokov, investovala do marketingu značné financie, čo viedlo k popularite predmetnej podošvy, pričom nič nebráni výrobcovi obuvi zabezpečiť si vlastnú tvárnicu. Uviedol tiež, že použitý znak na podošve je bezpredmetný, pretože výrobok predáva zvršok, nie podošva.

Majiteľ poukázal na to, že vyrába tenisky Marathon, opatrené podošvou Marathon 7166, ktoré odoberal od navrhovateľa, rovnako navrhovateľ vyrábala a vyrába obuv pod názvom Marathon. Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad zamietol návrh v celom rozsahu.

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 § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.



V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 241572 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Milana Foltána, Skleníková 196/26, Malé Bielice, 958 04 Partizánske s právom prednosti od 30.7.2015 bola 18.1.2016 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „športové tašky“ v triede 18 a pre „obuv; tričká“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášok ochranných známok pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná. 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.

Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky 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 aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci staršie zhodné alebo podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 30.7.2015.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie odôvodnil tým, že majiteľ si na ochranu prihlásil označenie, v ktorom dominantné postavenie zaujíma obrazový prvok dámskej topánky v trojuholníku zhodný s označením, ku ktorému patria práva navrhovateľovi, pričom majiteľ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky od navrhovateľa odoberal podošvy Marathon 7166, na ktorých sa predmetný obrazový prvok nachádzal. Podľa navrhovateľa konanie majiteľa možno považovať za špekulatívne, pretože chcel zabrániť navrhovateľovi, aby sa stal majiteľom ochrannej známky na predmetný obrazový prvok, tiež aj z dôvodu, že v ochrannej známke použil slovné prvky „ZÁVODY 29. AUGUSTA PARTIZÁNSKE“, čím chcel participovať na dobrom mene bývalého štátneho podniku ZÁVODY 29. AUGUSTA Partizánske.

Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil:


- výpis z registra napadnutej ochrannej známky, príloha č. 1,
- výpis z obchodného registra navrhovateľa, ktorého spoločnosť bola do registra zapísaná v roku 1996, jej pôvodné obchodné meno bolo do roku 1998 CEBOVULKAN, a. s. (nie CEBO HOLDING a. s. ako to tvrdil navrhovateľ), do roku 2012 VULKAN a. s. a predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj „výroba obuvi, obuvníckych polotovarov“, príloha č. 2,
- fotografiu formy na podošvu, na ktorej je slovný prvok „Marathon“ a obrazový prvok z boku pripomínajúci dámsku topánku s krídlami v trojuholníku, na forme z boku je vyrazené číslo 219 757/ 7166- 285 – G, prílohy č. 3 a č. 5,
- inventárnu kartu spoločnosti navrhovateľa na majetok FORMA MARATON, zobrazený je stav karty k 1/2018, podľa údajov na karte bol tento majetok zaradený do majetku navrhovateľa 31.5.1998, príloha č. 4,
- výpis z obchodného registra spoločnosti ZDA Partizánske s. r. o., ktorej jediným konateľom a spoločníkom je p. Milan Foltán, teda majiteľ, spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná v roku 2002 pod obchodným menom INEX TRADE s. r. o., od 12.10.2016 bolo obchodné meno zmenené na ZDA Partizánske s. r. o. a predmetom jej činnosti je okrem iného aj „dizajnérska činnosť- modelárska činnosť - výroba obuvi“, príloha č. 6,
- faktúry spolu s dodacími dokladmi (11 ks) vystavené navrhovateľom v období od júna 2014 do 30.7.2015 pre spoločnosť INEX TRADE s. r. o. za rôzne podošvy, aj za podošvy 7166 Marathon, prílohy č. 7 - č. 13, č. 15 - č. 18,
- faktúry spolu s dodacími dokladmi (7 ks) vystavené navrhovateľom v období od 30.11.2015 do augusta 2016 pre spoločnosť INEX TRADE s. r. o. za podošvy, aj za podošvy 7166 Marathon a 2 faktúry vystavené navrhovateľom v novembri a decembri 2016 pre ZDA Partizánske s. r. o. za podošvy, okrem iného aj za podošvy 7166 Marathon, ktoré už nepatria do relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, prílohy č. 19 - č. 26, č. 28,

- emaily od pracovníčky INEX TRADE z 2.2.2015, 25.2.2015, ide o objednávky na podošvy, v objednávke z 25.2.2015 je prosba o zaslanie časti podošiev, z dôvodu, že nemôžu vyrábať všetky podošvy, v objednávke je bližšie špecifikovaný požadovaný sortiment, a to spolu 160 párov podošiev, objednávka z 2.2.2015 je na výrobu podošvy MARATON 7166 letný dezén, príloha č. 14,
- emaily od pracovníčky INEX TRADE z 15.12.2016 a 22.11.2016, ktoré nepatria do relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, príloha č. 27,
- výtlačok zo stránky www.zdapartizanske.sk/maratonky a zo stránky www.novesta.sk/tenisky/marathon zo 6.5.2018, na ktorých sú zobrazené tenisky s názvom Maraton/Marathon, ide však o výtlačky, ktoré nepatria do obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, príloha č. 29.

Majiteľ vo svojom vyjadrení predložil tieto dôkazné materiály:

- emailovú správu s chronológiou vývoja jeho vzťahu k napadnutej ochrannej známke, v ktorej sú informácie o štátnom podniku ZÁVODY 29. AUGUSTA, Partizánske (ďalej aj „štátny podnik“ alebo „ZDA“), ktorý bol zrušený v roku 1996, podľa majiteľa bol odvtedy znak ZDA Partizánske aj slovné pomenovanie „Závody 29. augusta Partizánske“ voľné, dôvodom na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo pôsobenie majiteľa v bývalom štátnom podniku od roku 1985 až do jeho zániku, neskôr pôsobil v spoločnosti CEBO Holding Slovakia, a. s., a súkromnú činnosť začal v roku 1997 v spoločnosti IMEX TRADE s. r. o., pričom až do súčasnosti predáva obuv. Ďalším dôvodom na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo zachovanie povedomia značky, bolo vykonané v dobrej viere, že jeho výrobky budú pripomínať výrobu obuvi v Partizánskom. Údaje o štátnom podniku, jeho zrušení a ako aj o spoločnostiach CEBO HOLDING Slovakia a. s. a IMEX TRADE s. r. o. možno považovať za preukázané, keďže ide o informácie, ktoré sú verejne prístupné v obchodnom registri na internete, kde podľa údajov z obchodného registra bol štátny podnik zrušený v roku 1996 a jeho majetok bol predaný spoločnosti CEBO HOLDING SLOVAKIA a. s. Spoločnosť IMEX TRADE s. r. o. (od 2012 pod obchodným menom 2M plast s. r. o.) bola do obchodného registra zapísaná v máji 1997, majiteľ je v nej konateľom a spoločníkom, v predmete činnosti má od roku 2002 zapísané aj činnosti „*dizajnérska činnosť- modelárska činnosť - výroba obuvi*“,



- kópiu titulnej strany katalógu ZDA z roku 1994, na ktorej je zobrazené farebné označenie , ktoré je v podstate okrem farebného vyhotovenia zhodné s napadnutou ochrannou známkou,
- kópiu strany zrejme z katalógu s výrobným sortimentom ZDA, na ktorej je zobrazené zhodné označenie, ako na titulnej strane katalógu, len v modrej farbe, sú tu zobrazené rôzne tenisky, podľa majiteľa sú pod číslom 98 a 101 tenisky s podošvou Marathon, ktorá bola vyrobená v 80-tych rokoch pre bývalý štátny podnik.

Po posúdení predložených dôkazov bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa vznikla v roku 1996, podľa predmetu činnosti sa zaoberá výrobou obuvi, podľa dôkazu v prílohe č. 4 je od roku 1998 vlastníkom formy na výrobu podošiev s názvom Marathon 7166, na ktorej je zobrazené slovo „Marathon“ spolu s obrazovým prvkom, ktorý je možné pri pohľade z boku vnímať ako štylizovanú okrídlenú dámsku topánku v trojuholníku. Možno považovať za preukázané, že v období od júna 2014 až do júla 2015, kedy bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, potom až do decembra 2016 navrhovateľ dodával spoločnosti ZDA Partizánske s. r. o., ktorej jediným spoločníkom a konateľom je majiteľ, vyrobené polotovary podošvy na obuv, a to aj podošvy vyrobené podľa formy Marathon 7166. Majiteľ teda o existencii označenia, ktoré bolo vyrazené na forme na podošvu navrhovateľa s ohľadom na uvedené musel vedieť, keďže podošvy od neho odoberal. Ďalej bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa aj spoločnosť majiteľa sa v súčasnosti zaoberá výrobou a predajom obuvi, medzi iným aj tenisiek nazvaných Maraton/Marathon.

Navrhovateľ zlú vieru v konaní majiteľa pri podaní prihlášky videl v tom, že majiteľ si na ochranu prihlásil obrazový prvok, ku ktorému práva patrili navrhovateľovi, keďže je vlastníkom formy na podošvy, v ktorej sa predmetný obrazový prvok nachádza, pričom podošvy s uvedeným znakom majiteľ od navrhovateľa v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky odoberal.

Majiteľ si 30.7.2015 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, pričom možno poznamenať, že jej predmetom je označenie, ktoré je identické s označením bývalého štátneho podniku, ktorý zanikol v roku 1996. Ďalej možno uviesť, že v napadnutej ochrannej známke je v dominantnom postavení zakomponovaný vyššie opísaný obrazový prvok okrídlenej dámskej lodičky v trojuholníku, ako celok je tvorená aj z ďalších prvkov, a to slovného spojenia „ZÁVODY 29. AUGUSTA“ napísaného po obvode kruhu, do ktorého je vnorený uvedený obrazový prvok dámskej lodičky v trojuholníku. V jeho vrchnej časti je slovný prvok

„PARTIZÁNSKE“. Označenie na forme navrhovateľa je tvorené slovom „Marathon“, za ktorým je obrazový prvok okrídlenej dámskej lodičky v trojuholníku, pričom ide o rovnaké zobrazenie štylizovanej dámskej lodičky ako v napadnutej ochrannej známke, len inverzne otočenej. Je teda zrejme, že napadnutá ochranná známka v porovnaní s označením na forme navrhovateľa obsahuje takmer totožný obrazový prvok štylizovanej dámskej okrídlenej lodičky v trojuholníku. Súčasne je však zrejme, že v predmetných označeniach je tento obrazový prvok zakomponovaný odlišným spôsobom a označenia navyše obsahujú odlišné slovné prvky a preto je nutné konštatovať, že napadnutá ochranná známka v porovnaní s označením, ktoré sa nachádza na forme navrhovateľa nie je zhodná a vyvoláva odlišný dojem, pričom je potrebné zdôrazniť, že obrazový prvok štylizovanej okrídlenej dámskej lodičky, ktorý sa nachádza v oboch označeniach, bol pôvodne obsiahnutý už v označení bývalého štátneho podniku.

Napadnutá ochranná známka:



Označenie nachádzajúce sa na forme navrhovateľa:



Na základe uvedeného skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky použil vo svojom označení obrazový prvok okrídlenej dámskej lodičky v trojuholníku nie je možné považovať za prejav nie dobrej viery, keďže v označení, ktoré si prihlásil na ochranu, je predmetný obrazový prvok zakomponovaný spolu s ďalšími prvkami, čím vzniklo iné označenie v porovnaní s označením navrhovateľa.

Navrhovateľ videl zlý úmysel majiteľa v tom, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel zabrániť navrhovateľovi prihlásiť si ochrannú známku na predmetný obrazový prvok. Jednak ako už bolo uvedené, napadnutá ochranná známka nie je v porovnaní s označením, ktoré je na forme podošvy navrhovateľa zhodná ani nevykazuje v porovnaní s ním zrejmu podobnosť. Nebolo tiež preukázané, že by majiteľ akýmkoľvek spôsobom bránil navrhovateľovi v používaní nejakého označenia, a že by mal takýto úmysel. Navyše prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v roku 2015, pričom navrhovateľ predmetnú formu vlastnil už od roku 1998, čo bolo v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky viac ako 16 rokov. Z predložených dôkazov nevyplývalo, že by navrhovateľ mal záujem chrániť si toto označenie a majiteľ by sa mu v tom snažil zabrániť. Len samotné hypotetické tvrdenie bez akéhokoľvek náznaku blokačného či iného špekulatívneho konania zo strany majiteľa nie je v tomto prípade postačujúce na konštatovanie, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky sledoval nekalý zámer, či zlý úmysel. Navyše ako bolo zistené, majiteľ je výrobcom topánok a jeho cieľom je používať napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k ním vyrábaným tovarom.

Navrhovateľ zľú viera, či úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky videl aj tom, že v ochrannej známke použil slovné prvky „ZÁVODY 29. AUGUSTA PARTIZÁNSKE“, čím chcel participovať na dobrom mene bývalého štátneho podniku ZÁVODY 29. AUGUSTA Partizánske. Ako vyplývalo z okolností tohto prípadu, bývalý štátny podnik používal označenie, ktoré bolo okrem farebného vyhotovenia zhodné s napadnutou ochrannou známkou, a to zrejme až do roku 1996, kedy bol zrušený. Z dôkazov predložených v tomto konaní nevyplýva, že by označenie, používané bývalým štátnym podnikom do roku 1996, bolo v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. takmer 20 rokov po zrušení štátneho podniku verejnosti stále známe a verejnosťou vnímané ako označenie s dobrým menom, resp. že by predmetné označenie bolo v čase od zrušenia štátneho podniku až do podania prihlášky napadnutej ochrannej známky používané iným subjektom. Na základe dostupných informácií je preto dôvodné vysloviť záver, že toto označenie ostalo od zrušenia štátneho podniku voľné.

V tomto prípade možno tiež prihladiť na vyjadrenia majiteľa, že bol zamestnaný v bývalom štátnom podniku, po jeho zrušení pracoval v spoločnosti, ktorá odkúpila majetok štátneho podniku a sám začal podnikáť v oblasti výroby obuvi už v roku 1997. Hoci teda majiteľ nevytvoril označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, ale použil dávno predtým používané označenie, nebolo preukázané, že by práva k nemu v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky patrili nejakému subjektu, resp. že by bolo iným subjektom používané a teda v takomto konaní nie je možné vidieť nečestný úmysel.

S ohľadom na zistené okolnosti nie je možné konštatovať, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2015 konal so zlým úmyslom, pritom ako vyplýva z predloženého vyjadrenia, jeho

zámerom bolo používať napadnutú ochrannú známku na označovanie svojich výrobkov. Majiteľ sa nesnažil o dosiahnutie ochrany pre zhodné alebo podobné označenie s označením, ktoré je obsiahnuté na forme na подошву navrhovateľa, preto podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky možno vnímať ako prirodzenú snahu o rozvoj svojej podnikateľskej činnosti pod vlastným označením, nie ako zlý úmysel ani nečestný zámer len z toho dôvodu, že majiteľ poznal obrazový prvok, ktorý bol na forme jeho dodávateľa polotovarov a vedel o jeho existencii. Nemožno pritom opomenúť, že ani navrhovateľ ani majiteľ predmetný obrazový prvok nevytvorili, pretože ide o obrazový prvok, ktorý bol používaný cca 20 rokov predtým bývalým štátnym podnikom, ktorý po zrušení štátneho podniku zostal nechránený. Hoci je teda zrejmé, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii obrazového prvku dámskej topánky na forme, ktorej vlastníkom bol navrhovateľ, len táto samotná okolnosť, vzhľadom na ďalšie zistené okolnosti, sama osebe nestačí na preukázanie existencie zlej viery prihlasovateľa.

Navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že by majiteľ, či už v čase podania alebo po zápise napadnutej ochrannej známky, vyvíjal aktivity, ktoré by na jeho zlý úmysel poukazovali. Aj keď navrhovateľ tvrdil, že zo strany majiteľa ide o podanie špekulatívnej známky, s týmto tvrdením sa nemožno stotožniť, pretože nebolo preukázané a nič nepoukazuje na to, že by majiteľ pri podaní prihlášky konal špekulatívne, mal z takéhoto konania nejakú neoprávnenú výhodu, alebo že by takýmto konaním spôsobil tretej osobe nejakú ujmu.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, preto možno návrh v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

Ing. Mária Holoubková
HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária
Krčméryho 14
811 04 Bratislava

Ing. Mrenica Jaroslav, Patentová, známková a oceňovacia kancelária
Mládežnícka 1435
020 01 Púchov