



Banská Bystrica 22. 4. 2020
OZ 239590/I-18-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Evren Mahallesi Gülbahar, Cad. Yesiltepe Sok. N.5, Günesli BAGCILAR-ISTANBUL, 134045, Turecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 239590 „VIGOSSKA“ majiteľa Jana Ďurčová - JASONA, Cibislávská 1025/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 239590 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 14. 4. 2018 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 239590 „VIGOSSKA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb zapísaných v triedach 18 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je popredným svetovým výrobcom oblečenia a módnych doplnkov so zameraním na oblečenie z rifľoviny a od roku 1996 tieto odevy prezentuje pod označením „VIGOSS“, resp. „VIGOSS JEANS“. Tovary dováža do viacerých krajín Európskej únie, pričom na území Slovenskej republiky má viacero kamenných predajní.

Naplnenie uplatneného ustanovenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach navrhovateľ zdôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka „VIGOSSKA“ obsahuje v celistvosti jeho staršie ochranné známky „VIGOSS“, pričom ide o originálne označenie. Zdôraznil, že označenie dlhodobo používa v rámci EÚ (faktúry, výdavky na reklamu a propagáciu), a preto výber veľmi podobného označenia majiteľom napadnutej ochrannej známky nemohol byť náhodný a nezávislý. Zároveň upozornil, že v rovnaký deň spoločnosť JASONA, s. r. o., ktorá je personálne prepojená s majiteľom napadnutej ochrannej známky, podala prihlášku slovnej ochrannej známky s označením „VIGOSS“, ktoré je totožné s jeho staršími ochrannými známkami. Navrhovateľ upozornil, že jeho staršie ochranné známky sú vo vzťahu k tovarom, ktoré označujú, fantazijnými ochrannými známkami, bez konkrétneho významu. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel vedieť o existencii jeho starších originálnych ochranných známkov vzhľadom na ich fantazijný charakter, a nešlo preto z jeho strany o náhodné konanie, ale skôr o konanie zámerné.

Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka „VIGOSSKA“ obsahuje celé staršie ochranné známky „VIGOSS“, len s doplnením typickej koncovky „-KA“ využívanéj v slovenskom jazyku pri vytváraní slov odvodených od gramatických základov, ako napr. Tatra – Tatrovka, Škoda – Škodovka, poukazuje na nie náhodné konanie majiteľa.

Na podporu svojho tvrdenia o nie dobrej viere majiteľa napadnutej ochrannej známky pri podaní jej prihlášky navrhovateľ uviedol, že Jana Ď. – JASONA odoberala tovar s označením „VIGOSS“ od dodávateľa navrhovateľa - Marcela H. – EVERY už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Na základe uvedeného navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel vedieť o tom, že označenie „VIGOSS“ používa iný subjekt a musel si byť vedomý práv tretej osoby na označenie „VIGOSS“ a napriek tomu si podal prihlášku ochrannej známky s podobným označením „VIGOSSKA“ pre zhodné a podobné tovary a služby.

Navrhovateľ podotkol, že nekalý a špekulatívny úmysel majiteľa napadnutej ochrannej známky je zrejmý aj z toho, že zhodné označenie si prihlásil pre tovary z oblasti textilného a odevného priemyslu, teda z rovnakej oblasti, v akej sa pohybuje navrhovateľ. Navrhovateľ vyslovil podozrenie, že zámerom majiteľa napadnutej ochrannej známky môže byť jeho snaha zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť inej známky pre svoje označenie, príp. neskoršia blokácia označenia navrhovateľa.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že je majiteľom skorších ochranných známk, a to medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 0873537 s vyznačením EÚ „VIGOSS“, slovnej ochrannej známky EÚ č. 4223236 „VIGOSS“ a obrazovej



medzinárodnej ochrannej známky č. 771374. Navrhovateľ ďalej upozornil, že je majiteľom niekoľko desiatok ochranných známk registrovaných tak v krajinách EÚ, ako aj mimo tohto územia, pričom základom týchto registrácií je slovný prvok „VIGOSS“, ktorý je zároveň aj základom pre známkový rad navrhovateľa.

Porovnanie kolíznych označení „VIGOSSKA“ vs „VIGOSS“ zo všetkých troch hľadísk navrhovateľ uzavrel konštatovaním vysokého stupňa podobnosti, keďže napadnutá ochranná známka je tvorená staršou ochrannou známkou, ku ktorej je pripojená len bežná koncovka „-KA“. Pri porovnaní tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku v triede 18 a zapísaných tovarov v triedach 18 a 25 starších ochranných známk navrhovateľ konštatoval ich podobnosť. Podobnosť navrhovateľ uviedol aj ako výsledok porovnania zapísaných služieb pre napadnutú ochrannú známku v triede 35 so službami zapísanými v triede 35 staršej ochrannej známky.

Navrhovateľ zdôraznil, že vzhľadom na obsiahnutie identického fantazijného prvku „VIGOSS“ tvoriaceho staršie ochranné známky v napadnutej ochrannej známke „VIGOSSKA“, možno konštatovať aj pravdepodobnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami. Spotrebiteľ, ku ktorému by takto označené tovary smerovali, by mohol byť uvedený do omylu, že ide o tovary a služby toho istého výrobcu, resp. ekonomicky prepojeného subjektu a ide len o rozšírenie už existujúceho radu výrobkov „VIGOSS“.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že jeho staršie ochranné známky mali dobré meno už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky „VIGOSSKA“. Upozornil, že je popredným výrobcom oblečenia pod označením „VIGOSS“ od roku 1996. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ predložil náhodne vybrané faktúry za dodanie tovaru na Slovensko v rokoch 2007 až 2012. Keďže slovenský trh bol pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky zastrešovaný dodávaním tovaru z Českej republiky spoločnosťou VIGOSS CZ s. r. o., navrhovateľ doložil aj náhodne vybrané faktúry a colné deklarácie za tovar dodaný do Českej republiky v rokoch 2007-2012. Na Slovensku boli tovary pod označením „VIGOSS“ distribuované prostredníctvom živnostníka Marcela H. – EVERY (faktúry z rokov 2007 až 2012).

Navrhovateľ predložil aj súhrnné údaje o exporte tovarov do krajín EÚ a krajín mimo EÚ za obdobie rokov 2007 až 2013 (faktúry a colné deklarácie), faktúry za reklamu a propagáciu v českých rádiách za obdobie rokov 2009 – 2014, rozhodnutie súdu v Ankare z 26.1.2011, ktorým bola ochranná známka „VIGOSS“ vyhlásená za všeobecne známu známku.

Navrhovateľ ďalej kvôli prehľadnosti poznamenal, že v roku 2011 došlo k zlúčeniu spoločnosti BULUR GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI do spoločnosti Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, ktorá následne v roku 2014 zmenila obchodné meno na súčasné obchodné meno navrhovateľa Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, a preto niektoré dôkazy sú označené ešte v mene spoločnosti BULUR.

Na základe všetkých uvedených skutočností navrhovateľ dospel k názoru, že jeho ochranná známka „VIGOSS“ získala na území EÚ dobré meno, a teda je dostatočne známa v povedomí spotrebiteľov. Navrhovateľ opätovne zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „VIGOSSKA“ musel vedieť o skoršej existencii ochranných známk „VIGOSS“ navrhovateľa a chcel ťažiť z ich dobrej povesti a nadobudnutej vysokej rozlišovacej spôsobilosti.

V závere navrhovateľ navrhol vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary a služby v triedach 18 a 35.

Listom úradu z 28. 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. 2. 2019 uviedol, že nesúhlasí s porovnaním kolíznych tovarov a služieb zapísaných v triedach 18 a 35, a poukázal na rozhodnutie o námietkach POZ 1394-2012/N-180-2013, v ktorom sa úrad už zaoberal posúdením zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, rovnako sa v ňom vysporiadal aj tvrdeným dobrým menom starších ochranných známk navrhovateľa. V tejto súvislosti majiteľ upozornil na ustanovenie § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku, ktorý je v spojení s § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach aplikovateľný na konania vedené podľa tohto zákona, a to v tom zmysle, že *správny orgán konanie zastaví, ak sa v tej istej veci právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil*. Vzhľadom na uvedené majiteľ navrhol zastaviť konanie o dôvodoch uvedených v § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach, keďže bolo už vo veci právoplatne rozhodnuté, a úrad by mal posúdiť len tvrdenia týkajúce sa zákonného dôvodu uplatneného v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Ak by úrad predsa len pristúpil k posúdeniu aj § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach, tak majiteľ podotkol, že nesúhlasí s porovnaním napadnutých tovarov a služieb v triedach 18 a 35 so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk v triedach 18, 25 a 35. Vzhľadom na konštatovanú nepodobnosť tovarov a služieb, neexistuje ani nijaký dôvod, prečo by si relevantná verejnosť mala myslieť, že medzi označeniami existuje nejaká súvislosť. Majiteľ pripustil určitú mieru podobnosti medzi kolíznymi označeniami, založenú na existencii zhodných hlások v napadnutej ochrannej známke „VIGOSSKA“, avšak použitie koncovky „-KA“ považuje za dostatočne odlišujúci prvok, ktorý spotrebiteľovi indikuje, že nejde o zhodné označenia. V kontexte uvedeného majiteľ odkázal, že nie je možné použiť tzv. kompenzačný princíp, na ktorý sa odvolával navrhovateľ, keďže tovary a služby napadnutej ochrannej známky boli vyhodnotené ako nepodobné.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky skonštatoval, že nie je pravdepodobná zámena porovnávaných označení vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám a nie je ani pravdepodobné nebezpečenstvo ich asociácie na strane spotrebiteľskej verejnosti, a teda neboli splnené podmienky na úspešné uplatnenie ustanovenia v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 7 písm. b) majiteľ uviedol, že možno akceptovať len dôkazy, ktoré sú s dátumom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (faktúra č. 2012042 je z 11. 12. 2012). Ďalej majiteľ podotkol, že rozhodnutie tureckého súdu o všeobecnej známosti označenia, nie je právne záväzné pre predmetné konanie, dôkazy týkajúce sa výdavkov na reklamu buď nie sú s relevantným dátumom, prípadne nepreukazujú či sa vysielanie týkalo výrobkov a služieb označených staršími ochrannými známkami.

Majiteľ spochybnil tvrdenie navrhovateľa o existencii známkového radu, keďže staršie ochranné známky predstavujú jeden slovný zhodný prvok, a preto nie sú spotrebiteľom vnímané ako viaceré známky, ale vždy ako jedno označenie, jedna ochranná známka.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky zdôraznil, že navrhovateľ nijako nezdôvodnil a nepreukázal, akým spôsobom by napadnutá ochranná známka ťažila z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk,

prípadne by im bola na ujmu. Použitie napadnutej ochrannej známky na tovaroch a službách zapísaných v triedach 18 a 35 podľa názoru majiteľa nepredstavuje nijaké riziko, že by mohlo dôjsť k ujme na dobrom mene, resp. že by mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky skonštatoval, že neboli splnené podmienky na úspešné uplatnenie dôvodu vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Po definovaní ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach majiteľ upozornil, že nikdy nemal v úmysle spôsobiť škodu majiteľovi starších ochranných známk, nikdy nezamýšľal dosiahnuť zisk alebo zabrániť vstupu inej osoby na trh v Slovenskej republike. Zdôraznil, že používa svoju ochrannú známku pre iné tovary a služby, ako sú zapísané pre staršie ochranné známky, a práve táto rozdielnosť zabezpečuje, že nemal v úmysle zneužiť dobré meno alebo rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk pre seba. Majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že si podal jej prihlášku s úmyslom používať ochrannú známku v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré bola zapísaná do registra, a nie zo špekulatívnych dôvodov.

V závere svojho vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky zhrnul všetky skutočnosti a skonštatoval, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky neboli naplnené znaky zlej viery z jeho strany, a preto podanie predmetnej prihlášky nebolo konaním v zlej viere.

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú požiadal zamietnuť v celom rozsahu, prípadne v časti uplatneného dôvodu podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach na základe § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku a § 37 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zastavil a v časti uplatneného dôvodu podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) na základe § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach návrh zamietol.

Navrhovateľovi na jeho žiadosť bola 21. 2. 2019 zaslaná kópia vyjadrenia majiteľa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Navrhovateľ vo svojej reakcii na vyjadrenie majiteľa k uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach uviedol, že pri podaní prihlášky majiteľ musel vedieť o existencii sporného označenia. Na podporu svojich tvrdení doložil ďalšie dôkazy o tom, že výber označenia majiteľom napadnutej ochrannej známky nebol náhodný (príspevky majiteľa na sociálnej sieti FB, notárska zápisnica s fotografiami). Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o existencii podobného označenia, ku ktorému práva používal iný subjekt, majiteľ zneužil graficky spracované označenie „VIGOSS“ (obrazová staršia ochranná známka) s cieľom získať pre seba výhodu, keď ním označil svoje predajne. Zámerom teda bolo zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť skôr existujúceho označenia patriaceho inému subjektu.

O nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a o špekulatívnom úmysle majiteľa svedčí podľa navrhovateľa aj to, že spoločnosť JASONA s. r. o., ktorej konateľkou a spoločníčkou je Jana Ď., si podala prihlášku ochrannej známky POZ 1393-2012 so zoznamom tovarov a služieb, ktorý bol na základe rozhodnutia úradu zúžený a prihláška ochrannej známky bola čiastočne zamietnutá pre zhodné tovary a služby z dôvodu existencie identickej staršej ochrannej známky navrhovateľa zapísanej aj pre zhodné tovary a služby.

Navrhovateľ opätovne zdôraznil aj s prihliadnutím na predložené dôkazy, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, ale ide jednoznačne o tzv. špekulatívnu ochrannú známku. Majiteľ len označenie iného subjektu „VIGOSS“ upravil pre potreby slovenských spotrebiteľov do ženského rodu „VIGOSSKA“, a preto navrhol úradu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vyhovieť v celom rozsahu.

Listom úradu z 21. 5. 2019 bolo predmetné vyjadrenie navrhovateľa zaslané majiteľovi napadnutej ochrannej známky. Majiteľ napadnutej ochrannej známky svoje stanovisko doručil úradu 28. 11. 2019.

V stanovisku podotkol, že konanie majiteľa napadnutej ochrannej známky spočívajúce v predaji výrobkov s označením „VIGOSS“ a označovanie kamennej predajne majiteľa tým istým označením nie je nedovoleným konaním, naopak je v súlade so zákonom o ochranných známkach a odkázal na ustanovenie § 15 zákona o ochranných známkach.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky upozornil, že v čase výkonu svojej podnikateľskej činnosti spočívajúcej v maloobchodnom predaji odevov disponoval písomným súhlasom od priameho dodávateľa navrhovateľa -Marcela H. – EVERY, na predaj tovarov značky „VIGOSS“ a pomenovanie maloobchodnej predajne označením „VIGOSS“.

V ďalšej časti stanoviska majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že napriek tomu, že mal vedomosť o označení „VIGOSS“ pre odevy, tak jeho podnikateľská činnosť s originálnymi tovarmi nijako nepreukazuje *zneužitie označenia VIGOSS s cieľom získať výhodu pre seba*, ako to skonštatoval navrhovateľ. Majiteľ opätovne upozornil, že napadnutá ochranná známka „VIGOSSKA“ je zapísaná pre nepodobné tovary a služby, ako sú zapísané staršie ochranné známky „VIGOSS“.

V závere majiteľ zdôraznil, že nikdy nemal v úmysle spôsobiť škodu majiteľovi starších ochranných známk, nikdy nezamýšľal dosiahnuť zo známkovej transakcie zisk alebo zabrániť vstupu inej osoby na trh v Slovenskej republike. Majiteľ nikdy neobmedzoval navrhovateľa v jeho činnosti, jediné čo možno majiteľovi pripísať, je určitá nevedomosť o tom, že jeho konanie môže byť posudzované ako konanie v zlej viere.

Majiteľ vzhľadom na uvedené navrhol, aby bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý v celom rozsahu ako nedôvodný, prípad. zastavený a napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky zapísané tovary a služby.

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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 35 ods. 1 zákona 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 § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

Uplatnený dôvod - § 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

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 17.3.2015, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 30.6.2016.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výlučky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zľú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť


spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámery a ciele. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skôr používaným označením, svedčí o tom, že ich zhodnosť nie je náhodná.

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, vytlačal 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.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky. Neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje podaním prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi identifikáciu pôvodu daných tovarov alebo služieb a umožniť mu zároveň rozlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iného subjektu.

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 11.9.2012.

Na základe predloženého návrhu bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom starších ochranných známk:

- slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 0873537 „VIGOSS“ platnej na území Európskej únie s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 3. 5. 2003 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004), zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 14, 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 4223236 „VIGOSS“ s právom prednosti od 30. 12. 2004, zapísanej pre tovary v triedach 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a
- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 771374  platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 26. 11. 2001 a zapísanej pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej slovnej ochrannej známky č. 239590 „VIGOSSKA“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa JASONA s. r. o., Rokošská 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, s právom prednosti od 11. 9. 2012 bola 17. 3. 2015 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 18 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si bol vedomý práv tretej osoby na označenie „VIGOSS“ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky „VIGOSSKA“, keďže v minulosti odoberal tovary navrhovateľa a napriek tomu si podal podobnú prihlášku ochrannej známky pre zhodné a podobné tovary.

Navrhovateľ predložil nasledovné dôkazy:

1. Kópie osvedčení ochranných známok navrhovateľa – deklarujú, že navrhovateľ je majiteľom starších ochranných známok MOZ č. 0873537, OZEÚ č. 4223236 a MOZ č. 771374 so slovným prvkom „VIGOSS“ so skorším právom prednosti.
2. Kópie faktúr a dodacích listov z roku 2010 – ide o 5 faktúr z 23. 11. 2010 a zo 16. 12. 2010 spolu s dodacími listami. Faktúry boli vystavené dodávateľom Marcel H. – EVERY na odberateľa Jana Ď. - JASONA, ktorým boli následne tovary distribuované do konečných prevádzok – JASONA ZOC MAX, Trenčín, JASONA Laugaricio Trenčín. Z priložených dodacích listov k faktúram možno identifikovať konkrétne druhy tovarov označované označením „VIGOSS“, a to pánske a dámske nohavice. Faktúry sú z rozhodného obdobia, teda pred podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.
3. Kópiu výpisu a anglický preklad z obchodného registra navrhovateľa – z výpisu je zrejmé, že v roku 2011 prišlo k zlúčeniu spoločnosti BULUR GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI do spoločnosti Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, ktorá následne v roku 2014 zmenila obchodné meno na súčasné obchodné meno navrhovateľa Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.
4. Kópie náhodne vybraných faktúr za dodanie tovaru na Slovensko v rokoch 2007 až 2012 – ide o množstvo faktúr z obdobia rokov 2007 až 2012 vystavených spoločnosťou VIGOSS CZ s. r. o., Hodonín, Česká republika, pre odberateľa Marcel H. - EVERY, Slovenská republika. Fakturované bolo za tovary ako nohavice, šortky, sukne, svetre, mikiny, čapice, opasky a bundy pod označením „VIGOSS“, pričom išlo o dostatočné množstvo tovaru, ktorého hodnota za toto obdobie predstavovala viac ako 13 000 000 amerických dolárov. Faktúra č. 2012043 bola vystavená po dátume podania prihlášky napadnutej ochrannej známky – 11. 12. 2012.
5. Kópie prehľadu údajov o exporte tovaru do Európy v rokoch 2007 až 2013 – doklad poskytuje údaje o obchodnej činnosti navrhovateľa, a to tabuľky obsahujúce údaje týkajúce sa hrubého exportného predaja tovarov značky „VIGOSS“ v rokoch 2007 až 2013. Výška sumy za predaj tovarov navrhovateľa do európskych krajín platiacich eurom za obdobie rokov 2007 až 2013 dosiahla 1 244 590, 48 eur a do krajín neplatiacich eurom celkovú výšku 14 915 228,64 amerických dolárov, pričom sumy za jednotlivé roky mali stúpajúcu tendenciu. V tretej tabuľke týkajúcej sa predaja tovarov značky „VIGOSS“ v Českej republike sú uvedené sumy v amerických dolároch a celková výška finančných prostriedkov za tovary navrhovateľa exportované do Českej republiky za obdobie rokov 2007 až 2013 presiahla 13 000 000 amerických dolárov.
6. Kópie náhodne vybraných faktúr za export tovaru s označením „VIGOSS“ do Českej republiky, ako aj colné deklarácie z rokov 2007 až 2012 – doklady sú z relevantného obdobia a faktúry sú doplnené colnými deklaráciami. Faktúry boli vystavené spoločnosťou navrhovateľa pre spoločnosť VIGOSS CZ, Hodonín, Česká republika za odber tovaru, ako sú tričká, nohavice, opasky, sukne, svetre, tašky pod označením „VIGOSS“.
7. Kópie náhodne vybraných faktúr za export tovaru „VIGOSS“ do Európy v rokoch 2007 až 2012 – s dôkazom č. 5 (tabuľky o predaji výrobkov „VIGOSS“) súvisia aj náhodne predložené faktúry vystavené navrhovateľom za export tovarov „VIGOSS“ do Európy. Faktúry boli vystavené navrhovateľom pre odberateľov v Bulharsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Litve, Srbsku, Slovinsku za rôzne odevné výrobky označované „VIGOSS“.
8. Kópie náhodne vybraných faktúr za reklamu a propagáciu v českých rádiách za obdobie rokov 2009 až 2014 – 7 faktúr je s dátumom po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (2013, 2014), ostatné faktúry patria do relevantného obdobia (10 faktúr) a sú vystavené rôznymi spoločnosťami, napr. Promédea, spol. s r. o., Brno, Radio Promotion, s. r. o., Hodonín, Mon Arch Plus CZ, s. r. o., Jihlava, pre spoločnosť VIGOSS CZ s. r. o., Hodonín, Česká republika, za odvysielanie reklamy v prospech spoločnosti VIGOSS CZ za reklamu na jej tovary.
9. Kópiu rozsudku súdu v Ankare – rozhodnutie zo súdu v Ankare č. 2008/248 z 26. 1. 2011, ktorým bolo označenie „VIGOSS“ vyhlásené za všeobecne známu známku.
10. Kópie príspevkov majiteľa napadnutej ochrannej známky zo sociálnej siete Facebook obsahujúce označenie „VIGOSS“ – doložené výtlačky statusov zo sociálnej siete Facebook, konkrétne z profilu www.facebook.com/vigoss.eu sú z roku 2012 a odkazujú na predajne navrhovateľa s odevmi v Trenčíne a Bánovciach nad Bebravou, tiež na aktuálne prebiehajúce akcie v týchto predajniach, na možnosť získať nákupnú kartu VIGOSS v týchto predajniach za nákup nad 150 eur s odkazom na webovú stránku vigoss.eu, kde možno získať viac informácií. Predajne sú označené výrazným označením VIGOSS, príp. VIGOSS jeans v úprave takmer identickej so staršou obrazovou ochrannou známkou.
11. Kópiu rozhodnutia ÚPV SR z 9. 5. 2013 o čiastočnom zamietnutí prihlášky napadnutej ochrannej známky „VIGOSS“ – rozhodnutím bola prihláška napadnutej ochrannej známky „VIGOSS“

zamietnutá pre zhodné tovary a služby na základe ich porovnania so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky „VIGOSS“ navrhovateľa so skorším právom prednosti.

12. Kópiu notárskej zápisnice z 19. 2. 2018 – notárska zápisnica obsahuje skutočnosti viažuce sa na doménu vigoss.eu, ktorej držiteľom je Jana Ď. – JASONA a jej súčasťou sú tiež fotografie predajní majiteľa napadnutej ochrannej známky zverejnené na internetovej stránke vigoss.eu v roku 2013, t. j. ide o dátum po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Fotografie predstavujú tri predajne navrhovateľa – dve v Trenčíne a jednu v Bánovciach nad Bebravou, pričom predajne s odevmi sú označené označením „VIGOSS“.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky ako dôkaz o konaní v dobrej viere pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známy predložil kópiu potvrdenia vystaveného Marcelom H. - EVERY (dôkaz M1). Potvrdenie predstavuje súhlas od Marcela H. - EVERY pre Janu Ď. – JASONA, ktoré bolo vydané na základe požiadavky prenajímateľa priestorov v OC Laugaricio v Trenčíne. Potvrdenie obsahuje informáciu o tom, že Jana Ď. - JASONA má právo dodávať tovary pod obchodnou značkou „VIGOSS“ či otvoriť si predajňu v OC Laugaricio v Trenčíne pod názvom „VIGOSS“. Potvrdenie bolo vydané 23. 7. 2008. K uvedenému dôkazu je nutné uviesť, že predmetné potvrdenie nepredstavuje v žiadnom prípade dôkaz, ktorý by bolo možné považovať za súhlas majiteľa starších ochranných známk (tu v pozícii navrhovateľa) na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky. Potvrdenie vydal dovozca tovarov značky „VIGOSS“ na Slovensko od navrhovateľa, a nie majiteľ starších ochranných známk a výrobca odevov značky „VIGOSS“.

Na základe predložených dôkazov možno skonštatovať, že navrhovateľ preukázal dodávanie tovarov s označením „VIGOSS“ v nezanedbateľných množstvách do viacerých krajín Európskej únie v období rokov 2007 až 2012 (dôkaz č. 7). Túto skutočnosť zachytávajú aj tabuľky (dôkaz č. 5), ktoré zaznamenávajú údaje o hrubom exportnom predaji tovarov značky „VIGOSS“ v rokoch 2007 až 2013 v Európe, a to so stúpajúcou tendenciou. Konkrétne tretia tabuľka predstavuje údaje o predaji tovarov značky „VIGOSS“ v Českej republike, pričom suma za predaj výrobkov „VIGOSS“ za toto obdobie nebola zanedbateľná – viac ako 13 000 000 amerických dolárov. Konkrétnymi vybranými faktúrami za export tovarov „VIGOSS“ do Českej republiky za obdobie rokov 2007 až 2012 (dôkaz č. 6) navrhovateľ preukázal, že prostredníctvom spoločnosti VIGOSS CZ s. r. o., Hodonín, Česká republika, dodával odevné výrobky a doplnky na územie Českej republiky. O tom, že spoločnosť VIGOSS CZ s. r. o., v rokoch 2009 až 2014 propagovala odevné výrobky pod označením „VIGOSS“ prostredníctvom reklám odvysielaných v českých rádiách, svedčí časť faktúr patriacich do relevantného obdobia, ktoré boli vystavené za poskytovanie služieb reklamnými spoločnosťami pre spoločnosť VIGOSS CZ s. r. o. (dôkaz č. 8).

Rovnako možno za preukázaný vyhodnotiť, na základe predložených dôkazov, aj dovoz tovarov pod označením „VIGOSS“ na územie Slovenskej republiky (dôkaz č. 4), tzn. že tovary navrhovateľa predstavujúce rôzne druhy odevov a odevných doplnkov pod označením „VIGOSS“ boli na územie Slovenskej republiky preukázateľne dovážané z Českej republiky od spoločnosti VIGOSS CZ s. r. o., Hodonín, prostredníctvom odberateľa Marcela H. - EVERY, Slovenská republika, a to v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Dôležitým faktom, na ktorý je nutné prihliadnúť pri posudzovaní podania prihlášky nie v dobrej viere, je to, že navrhovateľ predložil faktúry a dodacie listy (dôkaz č. 2), ktoré svedčia o odbere tovaru majiteľom napadnutej ochrannej známky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky od dodávateľa Marcela H. - EVERY a o následnom umiestnení týchto tovarov s označením „VIGOSS“ do predajní majiteľa napadnutej ochrannej známky v Trenčíne. Majiteľ mal zároveň sporným označením „VIGOSS“ označené aj svoje predajne - v Trenčíne a v Bánovciach nad Bebravou (dôkaz č. 10), o čom svedčia fotografie týchto predajní, pričom toto označenie využíval aj na označovanie ním organizovaných predajných akcií, predajných kariet, o ktorých majiteľ informoval prostredníctvom svojej facebookovej stránky.


V súvislosti s uvedeným možno konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „VIGOSSKA“ musel pri jej podaní vedieť o existencii označenia „VIGOSS“ navrhovateľa, čo nakoniec nepoprel ani samotný majiteľ, ktorý vo vyjadrení uviedol, že *...napriek skutočnosti, že majiteľ ochrannej známky mal vedomosť o označení „VIGOSS“ pre odevy, jeho podnikateľská činnosť s originálnymi tovarmi nijako nepreukazuje zneužitie označenia „VIGOSS“ s cieľom získať výhodu pre seba.*

Majiteľ napadnutej ochrannej známky odoberal odevné výrobky pod označením „VIGOSS“ od dodávateľa navrhovateľa Marcela H. – EVERY a následne tovary „VIGOSS“ distribuoval do predajní na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky, avšak táto skutočnosť majiteľa neoprávňovala na podanie prihlášky ochrannej známky so zhodným označením navrhovateľa. Tvrdenie majiteľa napadnutej ochrannej známky o tom, že nikdy nemal v úmysle spôsobiť škodu navrhovateľovi,

prípadne nikdy nezamýšľal dosiahnuť zo známkovej transakcie zisk, neospravedlňuje jeho konanie pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorú tvorí zhodný slovný prvok „VIGOSS“ starších ochranných známk navrhovateľa doplnený o koncovkou „-KA“, pričom majiteľ vedel, že existovali práva tretej osoby k starším ochranným známkam.

Čo sa týka povahy sporných označení, tak v prípade napadnutej ochrannej známky ide o výlučne slovnú ochrannú známku „VIGOSSKA“ vytvorenú veľkými písmenami.

Staršie ochranné známky navrhovateľa predstavujú slovné ochranné známky „VIGOSS“ a obrazová

ochranná známka  taktiež tvorená dominantným slovným prvkom „VIGOSS“.

Z uvedeného je zrejmé, že napadnutá ochranná známka „VIGOSSKA“ sa odlišuje od starších ochranných známk „VIGOSS“ len pridaním koncovky „-KA“, t. j. koncovka je pridaná k identickému slovnému prvku „VIGOSS-“, ktorým sú ako jediným tvorené staršie ochranné známky. Koncovka „-KA“ pritom predstavuje bežný typ koncovky využívaný pri tvorbe ženských podstatných mien v slovenskom jazyku a v tomto prípade označeniu inak zhodnému v celom slovnom prvku „VIGOSS-“ nezabezpečí dostatočné odlišenie od starších ochranných známk. Možno preto skonštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa pridaním hlások „-KA“ k zhodnému základu „VIGOSS“ starších ochranných známk, nijakým spôsobom nesnažil odlišiť od starších ochranných známk navrhovateľa, ale skôr priblížiť sa k označeniu „VIGOSS“ navrhovateľa. Slovný prvok „VIGOSS“ možno považovať za originálny, fantazijný, disponujúci dostatočnou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám a označenie napadnutej ochrannej známky „VIGOSSKA“ môže pre spotrebiteľa evokovať nový rad výrobkov, novú líniu výrobkov či jednoducho len výrobky určené pre ženy a dievčatá.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení argumentoval aj tým, že nikdy nekonal v rozpore so záujmami majiteľa starších ochranných známk (navrhovateľ), avšak majiteľ napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu spoločnosti navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré jej patrilo a takéto konanie je nutné považovať za parazitujúce. Majiteľ starších ochranných známk (navrhovateľ) podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky „VIGOSSKA“ za neplatnú, tzn. že nesúhlasí a bráni sa proti tomu, aby iné subjekty používali jeho ochranné známky. Majiteľ napadnutej ochrannej známky argumentoval, že si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky pre iné tovary a služby, ako sú zapísané pre staršie ochranné známky navrhovateľa, a to podľa jeho názoru predstavuje dostatočnú garanciu toho, že nekonal nečestne alebo so zlým úmyslom. Tu je na mieste zdôrazniť, že toto tvrdenie majiteľa nie je úplne pravdivé, keďže majiteľ si prihlášku napadnutej ochrannej známky podal aj pre zhodné a podobné tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná aj staršia ochranná známka „VIGOSS“ navrhovateľa, a preto bola prihláška napadnutej ochrannej známky na základe podaných námietok navrhovateľom čiastočne zamietnutá rozhodnutím úradu z 20. 9. 2013 pre zhodné a podobné tovary v triedach 18 a 25. To, či by ostatné tovary a služby boli posúdené ako podobné alebo nepodobné je v tomto prípade nepodstatné, pretože skúmanie zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je nezávislé od zoznamu tovarov a služieb.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky poukázal na § 15 zákona o ochranných známkach, ktorý hovorí o vyčerpaní práv z ochrannej známky, a to že *majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli s touto ochrannou známkou uvedené ním na trh alebo s jeho súhlasom na trh v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore.*

Z obsahu tohto ustanovenia majiteľ napadnutej ochrannej známky vyvodil záver, že jeho konanie spočívajúce v predaji výrobkov s označením „VIGOSS“ a označením predajní logom „VIGOSS“ nie je nedovoleným konaním, ale práve naopak, ide o konanie v súlade so zákonom o ochranných známkach.

K uvedeným tvrdeniam majiteľa je potrebné uviesť, že úrad sa s argumentáciou majiteľa stotožňuje len v časti o používaní ochrannej známky na tovaroch, ktoré s ňou boli uvedené na trh a ktoré v tomto konkrétnom prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky odoberal a ďalej predával. Avšak ustanovenie § 15 nijakým spôsobom neopravňuje tretie osoby na podanie prihlášky ochrannej známky so zhodným označením, ku ktorému sa viažu skoršie práva iného subjektu, ktorý tieto tovary s ochrannou známkou uviedol na trh, t. j. uvedené ustanovenie opravňuje tretie osoby na používanie takejto ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli uvedené na trh jej majiteľom, ale nepredstavuje súhlas, povolenie pre tretie osoby na podanie prihlášky ochrannej známky s označením zhodným, resp. vysoko podobným so staršou ochrannou známkou.

Vyvíjanie obchodných aktivít majiteľom (predaj tovarov „VIGOSS“) určite nemožno považovať za konanie v zlej viere, avšak podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorú tvorí označenie „VIGOSSKA“ a ktoré je veľmi podobné s označením „VIGOSS“, práva ku ktorému preukázateľne patria navrhovateľovi, bez súhlasu oprávnenej osoby na podanie prihlášky ochrannej známky, nemožno pokladať za čestnú obchodnú aktivitu.

Konanie majiteľa tak možno považovať za konanie spôsobilé naplniť skutkovú podstatu konania v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (nekalý úmysel spočívajúci v snahe získať monopolné práva k označeniu), čím paralelne môže byť navrhovateľovi spôsobená ujma (možná blokácia navrhovateľa do budúcnosti, resp. vyvolávanie dojmu určitého prepojenia s navrhovateľom).

Úmyslom prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky nemusí byť priamo získanie určitej formy obohatenia, napr. z neskoršej známkovej transakcie (majiteľ tvrdil, že sa nechcel obohatiť, ani známku predať), do úvahy totiž prichádza, ako už bolo uvedené, nebezpečenstvo zneužitia rozlišovacej spôsobilosti staršieho označenia, resp. získanie prospechu z už nadobudnutej známosti a postavenia určitého označenia na trhu, čo je aj konkrétne nebezpečenstvo spočívajúce v konaní majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Vnútna pohnútko (motivácia) prihlasovateľa sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania, úrad má ale možnosť posúdiť všetky ostatné objektívne okolnosti veci – skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky a okolnosti, ktoré môžu nasvedčovať nečestnej pohnútko prihlasovateľa pri podávaní prihlášky ochrannej známky. V tomto prípade predložené dôkazy svedčia v prospech záveru, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, majiteľ vedel o označení „VIGOSS“, pričom bol predajcom takto označených tovarov na Slovensku, ktoré odoberal od dodávateľa navrhovateľa pre územie Slovenskej republiky, a to od Marcela H. - EVERY. Zároveň majiteľ nepreukázal také skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali jeho snahu o používanie sporného označenia, resp. skutočnosti odôvodňujúce podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky práve v takej podobe, v akej bola podaná. Neuviedol žiadne skutočnosti, ani nepredložil dôkazy, ktorými by tvrdenia navrhovateľa podložené dôkazmi vyvrátil či spochybnil. Zo žiadneho dôkazu nevyplývala skutočnosť, že by navrhovateľ prestal používať označenie „VIGOSS“ alebo by súhlasil s podaním prihlášky ochrannej známky, prípad. nemal oň záujem. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že ponechaním práva majiteľa k napadnutej ochrannej známke by tento mohol spôsobiť ujmu navrhovateľovi, napr. spočívajúcu v blokovanií podnikania navrhovateľa na území Slovenska, napr. zamedzovaním dovozu tovarov od navrhovateľa na územie Slovenska iným subjektom.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach, úrad bez pochybností dospel k záveru, že navrhovateľ relevantnými dôkazmi zdôvodnil a preukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami.

V závere možno uviesť zhrnutie o splnení všetkých troch kumulatívnych faktorov, ktoré naznačujú neexistenciu dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „VIGOSSKA“, a to:

Zhodnosť/podobnosť vedúca k zámene označení – napadnutá ochranná známka „VIGOSSKA“ aj staršie ochranné známky „VIGOSS“ navrhovateľa sú tvorené slovným prvkom vyhotoveným zhodne veľkými písmenami „VIGOSS“, len v prípade napadnutej ochrannej známky je tento slovný prvok doplnený koncovkou „-KA“, a preto v mysli spotrebiteľa môže dôjsť k vytvoreniu asociácie medzi známkami navrhovateľa a napadnutou ochrannou známkou. Náhodnosť pri voľbe označenia napadnutej ochrannej známky majiteľa je vylúčená.

Vedomosť o používaní zhodného/podobného označenia vedúceho k zámene pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby - majiteľ aj navrhovateľ sa pohybujú na rovnakom a/alebo veľmi príbuznom trhu (odevné výrobky a doplnky), a teda kolízne označenia sa používajú na označovanie rovnakých a podobných tovarov a služieb, pričom tak dochádza k vzniku nebezpečenstva poškodenia obchodných záujmov navrhovateľa, zároveň samotný majiteľ uviedol, že mal vedomosť o označení „VIGOSS“ používanom na odevoch. Jeho vedomosť vyplýva aj z konania o napadnutej ochrannej známke, keďže proti jej zápisu do registra ochranných známk boli podané námietky, ktorým bolo čiastočne vyhovené a prihláška čiastočne zamietnutá pre zhodné tovary a služby so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky namietateľa/navrhovateľa.

Nečestný úmysel prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky – z doložených dôkazov navrhovateľom je zrejmé, že majiteľ využil svoju znalosť o označení „VIGOSS“ a jeho používaní v súvislosti s odevnými výrobkami a doplnkami, keďže tieto výrobky odoberal od dodávateľa navrhovateľa na území Slovenskej republiky a prihlásil si podobné označenie „VIGOSSKA“. Takéto konanie poukazuje na zámer majiteľa využiť označenie patriace inému subjektu, čím možno podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie v jeho vlastný prospech. Majiteľ prihlášky napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré je, ako už bolo uvedené, veľmi podobné so staršími ochrannými známkami navrhovateľa. Konanie majiteľa tak nesie zrejmé znaky nečestného a špekulatívneho konania.

Ako už bolo uvedené subjekt konajúci v nie dobrej viere musí síce konať zámerne, avšak nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná, považovala svoj úmysel za zlý alebo za konanie so zlým úmyslom, a preto na základe všetkých uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal navrhovateľ. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno preto považovať za naplnené.

Berúc do úvahy výsledok preskúmania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú 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 je posudzovanie ďalších ustanovení na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na tieto 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

Doručiť:

JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica