



Banská Bystrica 4. 8. 2021
POZ 1235-2020/N-77-2021

ROZHODNUTIE



Vo veci námietok namietateľa 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 „namietateľ“) proti zápisu označenia „KORAD“ do registra ochranných známok, prihláseného 10.6.2020 prihlasovateľom KORAD Radiators, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice-Šaca, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Treščák, ml., Thurzova 6, 040 01 Košice-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1235-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.8.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „KORAD“, číslo spisu POZ 1235-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „KORAD“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1235-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.11.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pričom namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich ochranných známok:

- staršej slovnej ochrannej známky EÚ č.5039342 „KORADO“ s právom prednosti od 6.4.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 11120581 „KORADO BULGARIA“ s právom prednosti od 15.8.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- staršej obrazovej ochrannej známky č.172929  s právom prednosti od 31.7.1991, ktorá je zapísaná pre tovary služby v triedach 9, 11, 36, 37 a 42, a to „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“ (ďalej aj „tretia staršia národná ochranná známka“),
- staršej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č.741202  s právom prednosti od 27.10.1999, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“).

Namietateľ poukázal na kolíziu rovnakého slovného označenia „KORAD“, ktoré bolo prihlásené 29.9.2014 pod číslom POZ 1720-2014 pre zhodné a podobné tovary v triedach 6 a 11 so staršími ochrannými známkami namietateľa a kde úrad vydal rozhodnutie POZ 1720-2014/N-161-2015/Zach z 25.11.2015, ktoré

bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím POZ 1720-2014/II-65-2017 z 25.9.2017 v prospech namietateľa.

Ďalej namietateľ poukázal na kolíziu podobných obrazových ochranných známk „USS radiátory KORAD“, ktoré boli prihlásené 31.5.2016 pod číslami POZ 1211-2016 a POZ 1212-2016 pre zhodné a podobné tovary v triedach 6, 11 a 35 so staršími ochrannými známkami namietateľa a úrad vydal rozhodnutia OZ 243908/I-28-2019 a OZ 243909/I-27-2019 z 11.6.2019 taktiež v prospech namietateľa.

Následne namietateľ porovnával prihlásené tovary so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky a konštatoval, že všetky tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triedach 1, 6 a 11 možno označiť za zhodné alebo podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk v triedach 6, 9, 11, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnávaním zverejneného označenia a starších ochranných známk, pričom z vizuálneho a fonetického hľadiska skonštatoval podobnosť sporných označení. K sémantickému hľadisku namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú zverejnené označenie a staršie ochranné známky vnímať rovnako ako fantazijné označenia, a preto sémantické hľadisko nebude zohrávať určujúcu úlohu v prípade odlišení porovnávaných označení. V závere porovnania namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je z celkového pohľadu podobné so staršími ochrannými známkami, pričom určité minimálne odlišnosti (písmeno „O“, druhé slovo „BULGARIA“, grafické stvárnenie a nedominantný grafický prvok v starších ochranných známkach) nie sú pre priemerného spotrebiteľa postačujúce na to, aby bol schopný od seba posudzované označenia spoľahlivo odlišiť.

K celkovému zhodnoteniu namietateľ uviedol, že pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a starších ochranných známk je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť so skoršími zapísanými ochrannými známkami. Podľa namietateľa v tomto prípade je nutné poukázať na to, že zverejnené označenie „KORAD“ je celé obsiahnuté v starších ochranných známkach, na základe čoho bola konštatovaná podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska, a čo je potrebné zohľadniť pri hodnotení pravdepodobnosti zámery na trhu.

Podľa namietateľa vzhľadom na to, že všetky tovary zverejneného označenia boli posúdené ako zhodné alebo podobné a vzhľadom na podobnosť slovných prvkov „KORAD“ vs. „KORADO“ líšiacich sa v jednom písmene na konci, je potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti so stredným stupňom pozornosti. Súčasne je potrebné zohľadniť skutočnosť, že spotrebiteľ označenia neporovnáva vedľa seba, ale sa musí spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý sa mu zachoval v mysli pri prvom vneme.

Namietateľ tiež uviedol, že asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú zhodnú skupinu piatich veľkých písmen „KORAD“, pričom odobratie jedného písmena „O“ na konci slova nemožno považovať za dostatočné na odlišenie, a preto vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže dôjsť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie pre všetky prihlásené tovary.

Listom úradu z 12.11.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v odpovedi na podané námietky doručenej úradu 18.1.2021 uviedol, že s poukazom na tvrdenia namietateľa, ktorý tvrdí, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bodu 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlasované tovary, sa s týmto tvrdením namietateľa nestotožňuje a myslí si, že namietateľ v žiadnom prípade neunesol dôkazné bremeno svojho tvrdenia o zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, o zhodnosti alebo podobnosti sporných tovarov alebo služieb a o existencii pravdepodobnosti zámery na strane verejnosti, pretože všetky tvrdenia namietateľa uvedené v námietkach nie sú ničím preukázané a tým arbitrárne.

Prihlasovateľ uviedol, že takýto postup namietateľa očakával, a to s ohľadom na všetky jeho kroky, ktorými sa snaží prihlasovateľovi, ako výrobcovi panelových radiátorov značky „KORAD“, ktoré pod touto značkou

vyrába viac ako 32 rokov, znemožniť účasť na relevantnom trhu, a tým ho zničiť ako svoju priamu konkurenciu.

Podľa prihlasovateľa bola zlá viera namietateľa daná už pri jeho samotnom vzniku, keďže zneužil značku „KORAD“, pod ktorou začal výrobu radiátorov štátny podnik Východoslovenské železiarne Košice (ďalej len „VSŽ Košice“) ešte v roku 1989, pričom namietateľ si značku „KORAD“ zakomponoval do svojho obchodného mena v roku 1990. Prihlasovateľ ďalej skonštatoval, že tým, že svoju spoločnosť namietateľ označil názvom KORADO a súčasne si známku dal hneď zaregistrovať, mohol tak parazitovať na povesti radiátorov vyrábaných vo VSŽ Košice pod značkou „KORAD“ od roku 1989. Širokej verejnosti bol od začiatku prezentovaný vznik tejto značky z dvoch slov „KOšický RADIátor“, čo podľa prihlasovateľa vyplýva aj z predložených dôkazov. Spoločnosť prihlasovateľa bola pod touto značkou známa aj na medzinárodných trhoch.

Prihlasovateľ uviedol, že práva zo značky „KORAD“ nadobudol pri výrobe a predaji svojich výrobkov na základe predkladanej Rámcovej zmluvy a Zmluvy o kúpe aktív, ktoré uzatvoril so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s. r. o. Podľa čl. 5. Rámcovej zmluvy má právo užívať značku „KORAD“ prihlasovateľ. Zo strany 3 Rámcovej zmluvy podľa prihlasovateľa vyplýva, že spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. previedla práva zo značky „KORAD“ používanej v súvislosti s výrobou a predajom radiátorov KORAD na prihlasovateľa, pričom za týmto účelom naňho previedla výrobné zariadenia, skladové zásoby, nedokončenú výrobu a ďalšie veci uvedené v Zmluve o kúpe aktív a dala mu do nájmu priestory na výrobu radiátorov. Vstup prihlasovateľa do všetkých práv a povinností, ktoré z výroby radiátorov a ich príslušenstva značky „KORAD“ prináležia bol potvrdený aj prevzatím zamestnancov, postúpením existujúcich objednávok a prevzatím povinností súvisiacich s poskytnutím záruky na predané radiátory značky „KORAD“ (prihlasovateľ k vyjadreniu doložil Rámcovú zmluvu a Zmluvu o kúpe aktív).

Značku „KORAD“ uviedli na trh VSŽ Košice, ktoré zanikli. Právnym nástupcom sa stala spoločnosť VSŽ akciová spoločnosť Košice, následne sa právnym nástupcom tejto spoločnosti stala spoločnosť VSŽ U. S. STEEL, s. r. o., do ktorej bol vložený celý podnik VSŽ akciová spoločnosť Košice. Táto spoločnosť bola následne vložená ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti STEEL Košice s. r. o., so sídlom Vstupný areál VSŽ, 044 54 Košice, so súčasným názvom U. S. Steel Košice.

Prihlasovateľ predložil výpis z obchodného registra VSŽ KORAD, spol. s r. o. Košice (ďalej len „VSŽ KORAD“), ktorú založila VSŽ akciová spoločnosť Košice. Z tohto výpisu je zrejmé, že túto spoločnosť založila ako jej jediný spoločník len za účelom výroby radiátorov značky „KORAD“, keďže z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že na ňu neboli prevedené žiadne aktíva slúžiace na túto výrobu. VSŽ KORAD bola oprávnená užívať značku „KORAD“, nakoľko v tom čase bola už pod č. 178394 registrovaná ako ochranná známka „KORAD“. VSŽ KORAD bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou VSŽ OCEĽ, spol. s r. o. Košice, na ktorú prešli všetky jej práva a záväzky. Spoločnosť VSŽ OCEĽ, spol. s r. o. Košice následne zanikla zlúčením so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s. r. o., ktorá prebrala všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ OCEĽ a. s. Košice. Práva zo značky „KORAD“ prešli na spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o., ktorá preto bola oprávnená ich previesť na prihlasovateľa. Právo z užívania značky „KORAD“ prihlasovateľom je na základe uvedeného podľa prihlasovateľa nespochybniteľné.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. vlastnila okrem ochrannej známky č. 178394 aj ochrannú známku EU č. 015498546, zapísanú 20.9.2016 a zrušenú 5.11.2019. Naďalej je vlastníkom ochrannej známky č. 243909, „USS radiátory KORAD“ a č. 243908, „USS radiátory KORAD“.

V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že konanie o obnove ochrannej známky č. 178394 majiteľa U. S. Steel Košice, s. r. o. bolo zastavené rozhodnutím úradu č. POZ 981-93/OZ 17394 z 11.9.2013 podľa ustanovenia § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Prihlasovateľ upozornil na to, že ochranná známka „KORAD“ zanikla výlučne z procesného dôvodu. Tento dôvod pritom spočíval výlučne na strane zamestnanca vlastníka tejto ochrannej známky, ktorý opomenul doplatiť sumu vo výške 0,50 € na základe výzvy, ktorá mu bola doručená úradom, čím by došlo k obnove ochrannej známky.

Ako dôkazy uvedených skutočností prihlasovateľ doložil nasledujúce materiály:

- výpis VSŽ akciová spoločnosť Košice z OR OS Bratislava I, odd Sa, vl. č. 3045/B,
- výpis VSŽ U.S.STEEL, s. r. o. z OR OS Košice I, odd Sro, vl. č. 10094/V,
- výpis U. S. Steel Košice, s. r. o. z OR OS Košice I, odd Sro, vl. č. 11711/V,
- výpis VSŽ KORAD, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,
- výzvu úradu „Vyžiadanie doplatku za obnovu zápisu ochrannej známky z 30.7.2013
- rozhodnutie úradu č. POZ 981-93/OZ 178394.

Prihlasovateľ následne predložil na preukázanie nepretržitého oprávneného používania značky „KORAD“ nasledujúce dôkazy:

- 1) novinový článok „Ako pokračuje inovácia a rozšírenie výroby v radiátorovni BLÍŽI SA FINIŠ“ uverejnený v novinách „Oceľ východu“ z 08.09.1989, v ktorom sa uvádza: „*Nepriaznivá je aj situácia v zabezpečovaní epoxydového prášku, ktorý by mohol vyriešiť kvalitu konečného náteru nových radiátorov KORAD P 90, ale za ceny vyšších nákladov*“,
- 2) novinový článok „V budúcnosti aj ekologický program“ uverejnený v novinách „Oceľ východu“ z 22.9.1989, v ktorom sa uvádza, že sa budujú nové kapacity na zvýšenie celkového objemu výroby a zároveň sa inovuje dezén radiátora KORAD 90 za účelom získania akostného stupňa Q,
- 3) informačný leták – Východoslovenské železiarne, š. p., Košice – Vyhrievacie oceľové doskové telesá KORAD P90, z ktorého podľa prihlasovateľa vyplýva, že radiátory pod názvom KORAD začal vyrábať ešte štátny podnik Východoslovenské železiarne, Košice, ktorý tým nadviazal na predchádzajúce typy doskových telies, ktoré vyrábali od roku 1968. Z letáku vyplývajú aj plány na výrobu radiátorov KORAD v rokoch 1990 až 1993,
- 4) výkres DRŽIAK ODVT č. 3-530-82503 pre výrobok KORAD P 90 z 1/1989,
- 5) výkres BOČNÝ KRYT č. 3-530-82755 pre výrobok KORAD P 90 z 11/1989,
- 6) výkres BOČNÝ KRYT č. 3-530-82797 pre výrobok KORAD P 90 z 2/1990,
- 7) výkres HORNÝ KRYT č. 3-530-82542 A pre výrobok KORAD P 90 z 11/1990.
- 8) novinový článok „HITOM MALÝ KORAD“ uverejnený v novinách „Oceľ východu“ 23.11.1990, v ktorom sa uvádza, že: „*V nedeľu minulý týždeň sa zavreli brány za posledným návštevníkom tohtoročnej medzinárodnej výstavy – Pragotherm 90. Medzi 167 vystaviteľmi z tuzemska a 81 zahraničnými nechýbala ani firemná značka Východoslovenských železiarní. Naši obchodníci a pracovníci obchodno-technických služieb predstavili širokej verejnosti nový typ našich radiátorov KORAD 90. A hneď na začiatku treba povedať, že sa tešili nevídanejmu záujmu..... Samostatnú výstavu vlastných doskových radiátorov mala Koventa Čiech*“.
- 9) novinový článok „BIELY KORAD LETÍ“ uverejnený v novinách „Oceľ východu“ dňa 15.02.1991. Z časti „*Zahrančie chce iba najvyššiu kvalitu*“ podľa prihlasovateľa vyplýva, že: „*Modernizácia výroby radiátorov sa pretiahla až do vlašajška. Prvý radiátor značky KORAD 90 mal z pásu zísť už v januári. Po komplexných skúškach, ktoré zabrali ešte prvé tri mesiace roku deväťdesiateho, sa rozbehla až v druhom štvrtroku. Postupne dokázali linku využiť na 85 percent. Ale radiátory chýbali na domácom trhu, výraznejšie sme sa nepresadili ani v zahraničí, kde mali vyššie nároky na kvalitu i vzhľad vykurovacích telies*“. Z časti „*KORAD 90 IDE DO SVETA*“ vyplýva, že: „*Zahrančie – Rakúsko, Nemecko, Grécko má záujem o KORAD 90.....V druhom štvrtroku poputuje do Rakúska 300 tisíc štvorcových metrov radiátorov zo starej linky a stotisíc z novej. Zvyšných 350 tisíc metrov štvorcových dokážu naši umiestniť doma*“,
- 10) vizitky Ing. Vladimíra C., výrobného zástupcu riaditeľa spoločnosti (táto osoba sa zúčastnila aj výstavy Pragotherm 90 a technického námestníka spoločnosti VSŽ KORAD, s. r. o. Košice, ktorý podpisoval aj výkresy uvedené pod bodom 4) až 7),
- 11) článok v novinách „Oceľ východu“ č. 33/2003 z roku 2003, z článku „*KORAD tridsaťpäťročný*“ podľa prihlasovateľa vyplýva, že doskové telesá sa v danom závode vyrábajú už 35 rokov, pričom medzníkom v ich výrobe sa považujú deväťdesiate roky, kedy boli každoročne ponúkané ich inovované výrobky,
- 12) Catalogue entry form, ktorý potvrdzuje účasť spoločnosti U. S. Steel, s. r. o., ako výrobcu oceľových panelových radiátorov KORAD na výstave „Aqua therm Kiev 2001“ konanej v Kyjeve 14. až 17. mája 2001,
- 13) Official catalogue entry form, ktorý potvrdzuje účasť spoločnosti U. S. Steel, s. r. o., ako výrobcu oceľových panelových radiátorov KORAD na výstave „Aqua therm Kiev 2008“ konanej v roku 2006,

- 14) Catalogue entry form for exhibitions od „Aqua therm Kiev 2008“ z 30.01.2008, ktorý potvrdzuje účasť spoločnosti U. S. Steel, s. r. o., ako výrobcu oceľových panelových radiátorov KORAD na výstave „Aqua therm Kiev 2008“;
- 15) Certifikát č. E-30-00531-08-rev. 1 vydaný 31.05.2010, ktorým Strojírenský zkušební ústav, s. r. Brno, Česká republika potvrdzuje, že držiteľ certifikátu – výrobca U. S. Steel, s. r. o., vykonal s vyhovujúcim výsledkom počítačnú skúšku výrobku: „Otopná tělesa oceľová desková KORAD“;
- 16) Vyhlásenie zhody č. USSK 02/2011 podpísané zástupcom výrobcu U. S. Steel, s. r. o., výrobným závädom DZ Radiátory a rúry – prevádzka Radiátory, 5.9.2011, ktorým potvrdzuje, že výrobok: Oceľové panelové radiátory KORAD typov 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 výšok 300, 400, 500, 550, 600, 900 a dĺžok 400 až 3000 mm je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebných výrobkoch, zmenená smernicou 93/68/EHS. Na výrobok sa uplatňuje norma ČSN EN 442-1:1997/A1:2004,
- 17) týždenník „Oceľ východu“ č. 12/2016, kde je na strane 9 v článku „KOšický RADIátor“ uvedené, že:
„Prvé zoznámenie sa s radiátorňou bolo trochu hlučné. Lis mnohobodová zväračka, ale i ďalšie zariadenia, ktoré sa na výrobe radiátorov známych pod značkou KORAD podieľajú, dávali najavo, že sobota, ktorá je tu inak voľným dňom, je tentoraz pracovná. K linke Schlatter č. 3, ktorá je v prevádzke od roku 1989 s neskoršou modernizáciou ...“

Z predložených dôkazov je podľa prihlasovateľa zrejme, že značka „KORAD“, pod ktorou boli vyrábané radiátory vo VSŽ Košice bola verejnosti známa už v roku 1989. Dôkaz uvedený pod bodom 8) preukazuje tvrdenie prihlasovateľa, že namietateľ musel už v tej dobe poznať značku „KORAD“, ktorú následne zneužil a prisvojil si ju ako svoje obchodné meno s dodatkom písmena „O“. Na tejto výstave vystavoval aj štátny podnik Koventa z Čiech, ktorej právnym nástupcom je namietateľ, ktorého spoločnosť bola založená tesne pred touto výstavou členmi vedenia štátneho podniku. Z výpisu z podnikového registra Okresného súdu v Hradci Králové vyplýva, že spoločnosť namietateľa bola založená spoločenskou zmluvou zo 16.10.1990 a do podnikového registra Okresného súdu v Hradci Králové bola zapísaná 17.6.1991. Štátny podnik KOVENTA bol v roku 1991 privatizovaný spoločnosťou KORADO spol. s r. o. (neskôr KORADO a. s.), pričom personálne prepojenie št. podniku Koventa a KORADO spol. s r. o. v osobách Františka M. (riaditeľ štátneho podniku Koventa a spoločník a konateľ KORADO spol. s r. o.) a Ludvíka P. (zástupca riaditeľa štátneho podniku Koventa a spoločník a konateľ KORADO spol. s r. o.) je podľa prihlasovateľa zrejme z internetovej stránky namietateľa a predložených výpisov z obchodného registra. Uvedené osoby boli zakladateľmi spoločnosti namietateľa, čím je podľa prihlasovateľa zrejme, že stoja aj za jeho súčasnými aktivitami smerujúcimi k likvidácii jeho priamej konkurencie.

Podľa prihlasovateľa nielen namietateľovi ale aj širokej spotrebiteľskej verejnosti bolo najneskôr v polovici novembra 1990 zrejme, že VSŽ Košice vyrába, predáva a propaguje svoje výrobky na verejnosti pod značkou „KORAD“, ktorú si neskôr zaregistroval aj ako ochrannú známku. Prihlasovateľ a namietateľ spolu koexistovali na trhu panelových radiátorov už viac ako 30 rokov, pričom v minulosti spolupracovali. Prihlasovateľ predložil poštovú korešpondenciu medzi namietateľom a spoločnosťou VSŽ Radiátorovňa KORAD s. r. o., z ktorej podľa neho vyplýva, že namietateľ si u tejto spoločnosti objednal 05.11.1994 výrobu radiátorov, čo bolo predmetom spoločného rokovania, o čom svedčí zápis zo 07.11.1994. V danej dobe sa namietateľ ani len nepokúšal spochybňovať práva prihlasovateľa z používania značky „KORAD“ a jeho ochrannej známky.

Prihlasovateľ dodal, že samotný namietateľ na svojej internetovej stránke uvádza, že „Vznikom strojírenského podniku Koventa v roce 1965 se v podstatě začíná psát i historie akciové společnosti KORADO. Na tu si ale Česká Třebová musela počkat až po roce 1990. Od té doby je značka KORADO nedílnou součástí regionu. Od roku 1990 se začalo vyrábět i první otopné těleso RADIK D91 které přineslo několik důležitých novinek jako je boční krytování tělesa a použití horní krycí mřížky.....V letech 1996 a 1997 jsme vybudovali v České Třebové zcela nový závod na výrobu otopných těles RADIK a KORALUX. V současnosti jsou hlavním programem výrobního závodu v České Třebové desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX a designová otopná tělesa KORATHERM“.

Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ neoznačuje svoje výrobky značkou „KORADO“ ale ich označuje výlučne ako „RADIK“, „KORALUX“ a „KORATHERM“ a pod týmito názvami ich aj predáva. Z uvedeného dôvodu je preto podľa prihlasovateľa zavádzajúce tvrdenie namietateľa, že používaním značky „KORAD“ prihlasovateľom môže u spotrebiteľskej verejnosti dôjsť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. To, že sa namietateľ u odbornej verejnosti prezentuje svojím obchodným menom KORADO je pre širokú

verejnosť irelevantné, keďže pre ňu sú podstatné len názvy výrobkov, ktoré kupujú a užívajú. Široká verejnosť s obchodným menom výrobcu podľa prihlasovateľa ani neprichádza do kontaktu, pretože zmluvné vzťahy prebiehajú výlučne medzi konečnými spotrebiteľmi a ich predajcami.

Na druhej strane však z predložených dokladov podľa prihlasovateľa vyplýva, že samotná široká verejnosť dlhodobo poznala a uvedomovala si rozdiel medzi značkou „KORAD“ a namietateľom vystupujúcim pod obchodným menom KORADO.

To, že výrobky značky „KORAD“ nevyrába namietateľ, a že ide o značku odlišnú od ochrannej známky „KORADO“ bolo podľa prihlasovateľa známe aj v zahraničí nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Obidve tieto koexistujúce značky sa pravidelne objavovali v rôznych analýzach, ktoré porovnávali predaj radiátorov na rôznych národných trhoch. O tom svedčia viaceré marketingové štúdie, ktoré porovnávali rôzne národné trhy výroby a predaja radiátorov. Prihlasovateľ poukázal na nezávislú marketingovú štúdiu BRG Consult, ktorá každoročne vypracovávala prieskumy rôznych trhov s vykurovacou technikou v jednotlivých štátoch. Napríklad na strane 23 marketingovej štúdie pre Rakúsko z júla 2007 sa v tabuľke „Fig. II/5 AUSTRIA-ESTIMATED MARKET SHARES FOR RADIATORS: STEEL PANEL“ uvádza, že na rakúskom trhu bolo v roku 2006 predaných 50000 panelových radiátorov namietateľa a 7060 radiátorov KORAD vyrábaných spoločnosťou U. S. Steel, s. r. o. Z tabuľky „Fig. II/5 CZECH REPUBLIC-ESTIMATED MARKET SHARES FOR RADIATORS: STEEL PANEL“ na strane 23 štúdie týkajúcej sa Českej republiky vyplýva, že na českom trhu bolo v roku 2006 predaných 630000 panelových radiátorov namietateľa a 44400 radiátorov KORAD. Z tabuľky „Fig. II/5 SLOVAKIA-ESTIMATED MARKET SHARES FOR RADIATORS: STEEL PANEL“ na strane 23 štúdie týkajúcej sa Slovenskej republiky vyplýva, že na slovenskom trhu bolo v roku 2006 predaných 256200 panelových radiátorov KORAD a 69100 panelových radiátorov namietateľa. Z inej štúdie vypracovanej spoločnosťou BSRIA Limited, a to z tabuľky „5.1 Estimated market shares for steel panel radiators, volume ('000 units), 2004 & 2005“ na strane 16 World Heating 2005 Czech Republic – Radiators and Underfloor Heating z mesiaca marec 2006, ktorá sa týka porovnania objemu predaných radiátorov v Českej republike vyplýva, že na českom trhu bolo v roku 2004 predaných 670.000 a roku 2005 580.000 radiátorov namietateľa, v roku 2005 48.000 radiátorov značky KORAD.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že skutočnosť, že na trhu panelových radiátorov existujú dvaja samostatní výrobcovia, a to výrobca radiátorov značky „KORAD“, v tom čase spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. a taktiež namietateľ, ktorý vyrába radiátory pod vlastnými ochrannými známkami „RADIK“, „KORALUX“ a „KORATHERM“, bola okrem uvedených odborných štúdií reflektovaná aj v iných štúdiách a správach z trhu vykurovacích telies. Napríklad z marketingových štúdií „THE EUROPEAN HEATING PRODUCT MARKETS (2013 UPDATE) SLOVAKIA RADIATOR OPTION“, ktorú spracovala BRG Building Solutions pre Slovenskú republiku (tabuľka 2.6. 1 Market Shares: Steel Panel Radiators SK-ESTIMATED SHARES: STEEL PANEL RADIATORS na str. 28), z priloženej marketingovej štúdie spracovanej za rok 2014 (tabuľka 2.5.2 Market Shares: Steel Panel Radiators SK-ESTIMATED SHARES: STEEL PANEL RADIATORS na str. 32) ako aj z priloženej marketingovej štúdie spracovanej za rok 2014 pre Českú republiku a jej trh (tabuľka 2.5.2 Market Shares: Steel Panel Radiators CZ-ESTIMATED SHARES: STEEL PANEL RADIATORS na str. 33) je zrejmé, že značka „KORAD“ bola širokou verejnosťou braná ako odlišná od značiek namietateľa, resp. značiek, pod ktorými vystupoval na relevantnom trhu namietateľ ako výrobca radiátorov.

Ako dôkazy prihlasovateľ doložil:

- Korešpondenciu žalobcu s VSŽ KORAD, s. r. o. z 5.11.1994 a 15.11.1994
- Zápis zo stretnutia žalobcu s VSŽ KORAD, s. r. o. zo 7.11.1994
- Výpis z podnikového registra KORADO spol. s r. o.
- Screenshot stránky žalobcu
- Výpis z obchodného registra namietateľa
- Nezávislú marketingovú štúdiu BRG Consult z roku 2007 pre Rakúsko
- Nezávislú marketingovú štúdiu BRG Consult z roku 2007 pre Českú republiku
- Nezávislú marketingovú štúdiu BRG Consult z roku 2007 pre Slovenskú republiku
- Štúdiu BSRIA Limited
- Marketingovú štúdiu BRG Building Solutions pre Slovenskú republiku za rok 2013
- Marketingovú štúdiu BRG Building Solutions pre Slovenskú republiku za rok 2014
- Marketingovú štúdiu BRG Building Solutions pre Českú republiku za rok 2014

S poukazom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že predloženými dôkazmi preukázal svoje tvrdenia nielen o skoršom dátume, od ktorého je používaná a širokej odbornej a laickej verejnosti známa značka „KORAD“, ktorú vymyslel a ako prvý začal používať právny predchodca prihlasovateľa vo výrobe radiátorov a ich príslušenstva značky KORAD, VSŽ Košice, ale aj to, že s ohľadom na dobu koexistencie týchto ochranných známk neexistuje pravdepodobnosť zámény sporných označení na strane verejnosti.

V závere prihlasovateľ opätovne zdôraznil, že namietateľ nepoužíva ochrannú známku „KORADO“ na verejnosti, pretože jeho výrobky, pod ktorými verejne vystupuje, sú označované ochrannými známkami „RADIK“, „KORALUX“ a „KORATHERM“, čím nie je daná žiadna pravdepodobnosť zámény oboch ochranných známk.

Podľa prihlasovateľa namietateľ nepreukázal žiadne zo svojich tvrdení uvedených v námietkach, ktorými sa snaží bez relevantného preukázania presvedčiť úrad, že je daný dôvod na nezapísanie zverejneného označenia do registra z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámény. Podľa prihlasovateľa je zrejmé, že namietateľ nepreukázal svoju námietku proti zápisu zverejneného označenia KORAD podanú podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pretože nepredložil žiaden dôkaz, ktorým by preukázal, že je skutočne daná pravdepodobnosť zámény.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

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


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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou


- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „KORAD“, číslo spisu POZ 1235-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.6.2020 prihlasovateľom KORAD Radiators, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice-Šaca, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.8.2020 pre tovary v triedach 1, 6, 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ KORADO, a. s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, Česká republika je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 5039342 „KORADO“ (prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 6.4.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 11120581 „KORADO BULGARIA“ (druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 15.8.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky č. 172929  (tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 31.7.1991, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 11, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a to „*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“,

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 741202  **KORADO** (štvrtá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 27.10.1999, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Námietky proti zápisu zverejneného označenia „KORAD“ do registra ochranných známk, č. spisu POZ 1235-2020, sa týkali všetkých prihlásených tovarov medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia a rozsah prihlásených tovarov (trieda 1, 6, a 11) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a služieb, (najmä trieda 6 a 11) a tiež vzhľadom na efektívnosť správneho konania, úrad posúdi splnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu prednostne vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 1 – „*chemikálie na preplachovanie radiátorov*“,

v triede 6 - „*ocelový plech; ocelové rúrky; ocelové rúry; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné kolená; kovové rúrkové výstuže; pásové železo; kovania pre stavebníctvo*“,

v triede 11 - „*odparovače; radiátorové uzávery; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; elektrické radiátory; radiátory (na kúrenie)*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

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, kovové svorky na rúry a káble, ocelové rúry, ocelový plech, kovové držadlá, háčiky (kovový železiarsky tovar), chróm, kovové rúry, kovové vyrovnávacie podložky, kovové stropné nosníky, kovové skrinky, krabice),

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, radiátory, radiátory ústredného kúrenia, elektrické radiátory, vyhrievacie platne (variče), ohrievače vody, radiátorové uzávery, dymové klapky (vykurovanie), regenerátory tepla, teplovodné vykurovacie zariadenia, expanzné nádrže na ústredné vykurovanie, tepelné výmenníky, kohútiky a kohúty pre potrubia, vodovodné podložky, krúžky, klimatizačné prístroje a zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia, vodovody, kohútiky a armatúry),

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, strojársky výskum, priemyselné dizajnérstvo, licencovanie duševného vlastníctva).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa 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 doplňujúci 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.

Tovary zverejneného označenia „*ocelový plech; ocelové rúry*“ prihlásené v triede 6 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, teda ide o tovary zhodné.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených prihlásených a zapísaných tovarov v triede 6 je konštatovaná zhoda vzhľadom na to, že ide o širšiu kategóriu tovarov zahŕňajúcu aj konkrétne druhy tovarov alebo naopak, prípadne ide o synonymické názvy. Ide o:

- prihlásené tovary „*ocelové rúrky*“ a zapísané tovary „*ocelové rúry*“,
- prihlásené tovary „*kovové rúry ústredného kúrenia*“ a zapísané tovary „*kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia*“.

Zverejnené označenie je v triede 6 prihlasované aj pre tovary „*kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné kolená; kovové rúrkové výstuže; pásové železo*“, ktoré predstavujú rôzne kovové súčiastky a kovové materiály potrebné aj pri inštalácii vykurovacích telies. Tieto tovary možno na základe rovnakého účelu, povahy, výrobcu i spotrebiteľa považovať za tovary podobné so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 6 „*kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, plechy, kovové konzoly, kovové svorky na rúry a káble, kovové rúry, kovové vyrovnávacie podložky*“ aj vzhľadom na to, že spotrebiteľia ich budú používať súčasne a vo vzájomnej súvislosti, keďže ide o navzájom komplementárne tovary.

Prihlásené tovary v triede 6 „*kovania pre stavebníctvo*“ možno označiť za tovary veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 6 „*kovové držadlá, háčiky (kovový železiarsky tovar)*“, pretože ide o tovary, ktoré sú z rovnakého materiálu, sú vyrábané rovnakými výrobcami, väčšinou sa nachádzajú v špecializovaných predajniach na rovnakom predajnom mieste.

Tovary zverejneného označenia „*radiátorové uzávery; radiátory ústredného kúrenia; elektrické radiátory; radiátory (na kúrenie)*“ prihlásené v triede 11 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, teda ide o tovary zhodné.

V triede 11 prihlásené tovary „*odparovače; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ vyhodnotiť ako tovary podobné so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 11 „*vykurovacie telesá, radiátory ústredného kúrenia, klimatizačné prístroje a zariadenia*“, keďže prihlásené tovary predstavujú časti a súčasti zapísaných tovarov ako ich doplnkové tovary.

Poslednými prihlasovanými tovarmi sú tovary „*chemikálie na preplachovanie radiátorov*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ide o tovary, ktoré síce primárne patria pod chemický priemysel, tzn. tieto tovary sú vyrábané inými výrobcami, ako výrobky strojárskemu priemyslu zapísané v triede 11. K uvedenému je však nutné uviesť, že ide o prípravky, ktoré sú prihlásené ako špecifikované tovary špeciálne vyvinuté na šetrné a účinné preplachovanie vykurovacích systémov, radiátorov, čím sa zvyšuje ich výkon a predĺži životnosť. Predmetné tovary preto možno považovať za doplnkové a priamo súvisiace s tovarmi zapísanými v triede 11 prvej staršej ochrannej známky „*radiátory ústredného kúrenia*“ aj vzhľadom na to, že väčšina autorizovaných predajcov vykurovacích systémov súčasne ponúka v rámci záručných a pozáručných opráv aj ich samotný servis a údržbu. Vzhľadom na uvedené je možné porovnanie tovarov ukončiť konštatovaním o ich podobnosti, aj keď len v nižšej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1235-2020)

Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 5039342)

KORAD

KORADO

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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 dvoch slovných označení, z ktorých zverejnené označenie pozostáva z piatich písmen, ktoré sú plne obsiahnuté v prvej staršej ochrannej známke na rovnakých pozíciách ako vo zverejnenom označení. V prvej staršej ochrannej známke je na poslednej šiestej pozícii navyše ďalšie písmeno „O“. V uvedenej súvislosti je teda potrebné uviesť, že existencia dvoch označení, z ktorých je prvých päť písmen rovnakých a rozdiel tvorí len jedno písmeno a aj to na poslednej pozícii, ktoré však spotrebiteľia už nemusia postrehnúť, vytvára z vizuálneho hľadiska ich veľmi vysokú podobnosť.

Z fonetického hľadiska budú obidve označenia interpretované cez slovné prvky, z ktorých pozostávajú, teda „korad“ a „korado“. Je pravdou, že v prípade zverejneného označenia bude písmeno „a“ vyslovované krátko a v prípade prvej staršej ochrannej známky môže byť vzhľadom na iné zoskupenie slabík (ko-rad vs. ko-ra-do) vyslovované akoby s dlhým „a“. Avšak uvedený rozdiel nie je spôsobilý prekonať fonetickú podobnosť označení spočívajúcu v tom, že pri vyslovení zverejneného označenia 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“ vo zverejnenom označení. 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 v slove „korado“, a teda k zanikaniu výslovnosti poslednej hlásky „o“ prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené možno hovoriť o fonetickej podobnosti vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade zverejneného označenia ale aj prvej staršej ochrannej známky možno predpokladať, že slovné prvky „KORAD“ / „KORADO“ budú spotrebiteľia vnímať ako fantazijné. K tvrdeniu prihlasovateľa, že zverejnené 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, je nutné uviesť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenie, resp. slovný prvok ako celok a neprístupuje ku skúmaniu jednotlivých jeho detailov. Väčšinou tak urobí, ak je samotné označenie, resp. slovný prvok vizuálne rozdelený do viacerých častí, napr. použitím veľkého písmena, interpunkčného znamienka či obrazového prvku, a teda je viac menej nepravdepodobné, že by spotrebiteľ slovo „KORAD“ vnímal vo význame, ako to uviedol prihlasovateľ. Pri prvej staršej ochrannej 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 fantazijné. Vzhľadom na uvedené nebude sémantické hľadisko zohrávať určujúcu úlohu v prípade porovnania kolíznych 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 zverejnené 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 rozlišujúcich prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, 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.

V prípade porovnávaných kolíznych tovarov zverejneného označenia 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. Čo sa týka tovarov v triede 1, pri týchto je tiež predpoklad, že s nimi bude pracovať najmä odborná verejnosť napríklad pri spúšťaní prevádzky alebo pri servise vykurovacích systémov.

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné v tomto prípade zobrať do úvahy predovšetkým skutočnosť, že celý slovný prvok zverejneného označenia „KORAD“ je obsiahnutý v slovnom prvku prvej staršej ochrannej známky „KORADO“, kde tvorí jeho podstatnú časť (päť písmen zo šiestich umiestnených na rovnakých pozíciách v rovnakom poradí) a odlišuje sa len chýbajúcim posledným písmenom „O“, na základe čoho bola konštatovaná ich vysoká podobnosť z vizuálneho hľadiska a podobnosť vo vyššej miere z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijný charakter slovného prvku „KORAD“ / „KORADO“ neuplatní pri ich odlíšení.

Zároveň je potrebné uviesť, že spotrebiteľ má málokedy možnosť porovnávať označenia súčasne vedľa seba a musí sa spoliehať na nedokonalý vnem, ktorý mu ostal v pamäti, a tak pri výbere tovaru označeného zverejneným označením „KORAD“ by sa mohol domnievať, že ide o tovary namietateľa, najmä v prípade, ak si nebude pamätať, či označenie výrobku, ktorý hľadá, videl alebo mu bol doporučený, má alebo nemá na konci písmeno „O“.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery týchto označení na trhu, keďže v prípade stretu zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky používaných na zhodných a podobných tovaroch by mohlo aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary zamení, keďže sa bude domnievať, že zverejnené označenie je nejakou obmenou prvej staršej ochrannej známky.

Úrad sa v predmetnom konaní nezaoberal osobitným posudzovaním uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k ďalším starším ochranným známkam (ochranná známka EÚ č. 11120581 „KORADO BULGARIA“ – druhá staršia ochranná známka, ochranná známka č.172929  - tretia staršia ochranná známka, medzinárodná ochranná známka č.741202  - štvrtá staršia ochranná známka), pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam uviedol, že namietateľovými tvrdeniami a predloženými dôkazmi sú výlučne jeho staršie ochranné známky, a teda s tvrdeniami namietateľa o tom, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bodu 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary sa nestotožňuje a podľa neho namietateľ neunesol dôkazné bremeno svojho tvrdenia, pretože tieto tvrdenia nie sú ničím preukázané, a tým arbitrárne.

K uvedenému je nutné uviesť, že predmetné zákonné ustanovenie legitimuje majiteľa staršej ochrannej známky uplatniť si námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti tohto označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb môže existovať pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti. V predmetnom prípade je teda dôkazom o existencii staršieho práva namietateľa výpis z registra ochranných známok preukazujúci platnosť staršej ochrannej známky. Namietateľ si svoje staršie právo náležite uplatnil a odôvodnil, prečo môže podľa neho dochádzať k pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, a preto nie je možné súhlasiť s názorom prihlasovateľa.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tiež uviedol, že namietateľ označenie „KORADO“ nepoužíva a svoje výrobky na trhu ponúka výlučne pod inými názvami. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie. Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od

upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2. Žiadosť o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach však prihlasovateľ nepodal, a preto sa úrad uvedeným tvrdením prihlasovateľa nemal dôvod zaoberať. V súvislosti s uvedeným je nutné dodať, že pri posudzovaní námietok podaných na základe uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenia alebo ochranné známky vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a nie v podobe, v akej sa prípadne na trhu používajú.

Prihlasovateľ argumentoval proti namietateľom tvrdenou pravdepodobnosťou zámery najmä dlhodobým používaním označenia „KORADO“, a to od roku 1990. Na podporu svojich tvrdení úrad predložil dôkazy vo forme novinových článkov, letákov, výkresov, katalógov, marketingových štúdií a iných dôkazov. Uvedené úrad v rozhodnutí neanalyzoval z dôvodu, že pri posúdení uplatneného námietkového dôvodu sa právo prednosti odvíja od dátumu podania prihlášky ochrannej známky na zápis do registra. Z posúdenia podaných námietok je zrejmé, že staršie ochranné známky namietateľa sú platnými ochrannými známkami a vo vzťahu k zverejnenému označeniu bez akýchkoľvek pochybností sú staršími ochrannými známkami v zmysle zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam poukázal aj na vznik a postupný vývoj ako prihlasovateľa tak aj namietateľa. K uvedenému je nutné opätovne uviesť, že úrad pri posudzovaní námietok voči zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk podľa § 7 písm. a) bodu 2. zákona o ochranných známkach neposudzuje a neporovnáva dátum vzniku spoločností namietateľa alebo prihlasovateľa a ani ich postupný vývoj alebo ich predmety činnosti, ale porovnáva konkrétne zapísané staršie ochranné známky, berie do úvahy ich dátum prednosti a porovnáva konkrétne tovary alebo služby, pre ktoré sú zapísané s prihlásenými tovarmi alebo službami pre prihlásené (zverejnené) označenie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom, preto 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany 1

JUDr. Michal Treščák, ml.
Advokátska kancelária
Thurzova č. 6
040 01 Košice 1-Staré Mesto

