



*Banská Bystrica 09.03.2015*

*POZ 5720-2005/OZ 211840/I-8-2015*

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa AESP, Inc. 16292 N. W. 13th Avenue/A, Miami 33169, USA, v konaní zastúpeného advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na zrušenie a na vyhlásenie ochrannej známky č. 211840 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ majiteľa INTELEK spol. s r. o., Krátka 11, 811 03 Bratislava (aktuálne obchodné meno a adresa INTEK spol. s r. o., Kataríny Brúderovej 6, 831 07 Bratislava) (ďalej „majiteľ“), za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) takto:

**ochranná známka č. 211840 sa podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhlasuje za neplatnú.**

**Návrh na zrušenie ochrannej známky sa podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 15.02.2007 doručený návrh na výmaz ochrannej známky č. 211840 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) z registra ochranných známk, ktorý bol podaný podľa ustanovenia § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k), g), podľa § 16 ods. 3 a ods. 8 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a týkal sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že je spoločnosťou zriadenou a existujúcou podľa zákonov štátu Florida, USA, vznikol pod obchodným menom AESP, Inc. (Advanced Electronic Support Products, Inc.) ako korporácia podľa práva Florida 08.09.1983. Navrhovateľ od svojho vzniku v roku 1983 vyvíjal podnikateľskú činnosť v oblasti výroby komunikačných systémov a riešení a sieťových produktov z oblasti elektroniky. Pri tejto svojej podnikateľskej činnosti vyvinul komplexnú dátovú infraštruktúru, systémy štruktúrovaných kabeláží, optických kabeláží, ktoré dlhodobo uvádza na trh. Cieľom systému „signamax“ je podľa navrhovateľa zaistiť sieť absolútnu konektivitu z jedného konca na druhý - od serveru až po užívateľskú stanicu. Ide teda o kompletný systém aktívnych prvkov, ktorý obsahuje sieťové karty, prepínače a média konvertory umožňujúce jednoduchú kombináciu metalických a optických sietí. Navrhovateľ vo výročnej správe akcionárom za rok 2000 uviedol, že sa rozhodol zjednotiť svoje sieťové operačné systémy pod označením „Signamax Connectivity System“, a že zmenil označenie pre sieťové výrobky tak, aby sa v budúcnosti všetky sieťové produkty predávali pod značkou „Signamax“.

Ďalej za účelom preukázania používania označenia „Signamax“ navrhovateľ predložil katalóg na roky 2000 a 2001 určený pre ruský trh, katalóg produktov označovaných „Signamax“ z roku 2001 a výročnú správu za rok 1999, kde na titulnej strane je zobrazený výrobok označený „SIGNAMAX“, a v úvode je použité označenie „SIGNAMAX“ pre sieťové produkty - výrobky navrhovateľa. Navrhovateľ tiež predložil kópiu

časť svojich katalógov z roku 1999 a z roku 2002 v nemeckom jazyku, ktoré boli určené pre európske trhy, a v ktorých navrhovateľ propaguje svoje výrobky označované ako „Signamax“.

Navrhovateľ v tejto súvislosti uviedol, že jeho výrobky sú na území Slovenskej republiky prítomné prostredníctvom slovenských spoločností - distribútorov, ktorí zabezpečujú ich dovoz a uvádzanie na slovenský trh. Medzi takéto spoločnosti patrí spoločnosť IES – INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s. r. o., ktorá aj na základe vlastných tvrdení uvedených na svojich webových stránkach je distribútorom výrobkov označených ako „SIGNAMAX“, pričom poskytuje komplexné služby od školení až po dodávku. Táto spoločnosť dodávala výrobky navrhovateľa na územie Slovenskej republiky už v roku 2004, t. j. pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Dôkazom toho sú podľa navrhovateľa kópie webových stránok tejto spoločnosti z roku 2004, na ktorých sa jednak propagujú komunikačné zariadenia „Signamax“ a jednak pri referenciách sa uvádzajú významné slovenské podniky, spoločnosti, banky, univerzity a iné štátne alebo súkromné inštitúcie, ktorým bol tento komunikačný systém „signamax“ inštalovaný. Na základe vyhľadávania vykonaného na [www.zoznam.sk](http://www.zoznam.sk) je podľa navrhovateľa zrejme, že ďalšou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje distribúciu výrobkov navrhovateľa na území Slovenskej republiky je spoločnosť Tranzel spol. s r. o., Komárno.

Ďalej bolo uvedené, že majiteľ (slovenská spoločnosť INTELEK spol. s r. o.) bol zapísaný do obchodného registra 13.07.2000, pričom do jeho predmetu podnikania patrí sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod), kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), organizovanie seminárov, kurzov a školení, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, leasingová činnosť, prenájom motorových vozidiel, prenájom priemyselného tovaru. Podľa navrhovateľa majiteľ, slovenská spoločnosť INTELEK spol. s r. o., je dcérskou spoločnosťou českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., a teda obe firmy sú ekonomicky a personálne prepojené, čo je zrejme aj zo zhodných obchodných mien oboch spoločností.

Od roku 2001 česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. veľmi úzko spolupracovala s navrhovateľom v súvislosti s odbytom navrhovateľových výrobkov „SIGNAMAX“ na území Českej republiky, pričom táto spoločnosť ich distribuovala do ďalších krajín vrátane Slovenskej republiky. Navrhovateľ dodával svoje výrobky na územie Českej republiky spravidla prostredníctvom navrhovateľovej dcérskej spoločnosti AESP Computerzubehör GmbH, Nemecko a následne prostredníctvom českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o.

V priebehu tejto spolupráce nadobudla česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. znalosti o navrhovateľovi, jeho podniku, jeho výrobkoch a službách, ako aj o označení „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“, ktoré navrhovateľ dlhodobo používal pri označovaní svojich výrobkov, ktoré dodával na český a slovenský trh prostredníctvom českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. a spolupráca bola tak úzka, že sa navrhovateľ rozhodol do tejto českej spoločnosti majetkovo vstúpiť. Dňa 29.08.2001 bola za týmto účelom uzatvorená zmluva o prevode 100% obchodného podielu v českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. medzi vtedajším jediným spoločníkom a konateľom zároveň - Ing. Ivom K. a navrhovateľovou dcérskou spoločnosťou AESP Computerzubehör GmbH. Na základe tejto zmluvy bola dňa 11.02.2002 spoločnosť AESP Computerzubehör GmbH - navrhovateľova dcérska spoločnosť - zapísaná ako jediný spoločník českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. do obchodného registra. Navrhovateľ sa tak stal vo vzťahu k českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. ovládajúcou osobou v zmysle § 66a českého zákona č. 513/1991 Sb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vykonával priamo vplyv na prevádzkovanie českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., o tejto akvizícii informoval navrhovateľ svojich akcionárov vo výročnej správe za rok 2001.

V tejto dobe navrhovateľ využil svoje postavenie ovládajúcej osoby v českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. na to, aby prihlásil na ochranu prostredníctvom tejto spoločnosti označenie „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ v charakteristickej grafickej podobe na území Českej republiky. Česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. sa tak ako 100% dcérska spoločnosť navrhovateľa, resp. 100% dcérska spoločnosť spoločnosti navrhovateľa, stala majiteľom českej ochrannej známky č. 246216 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ zapísanej pre výrobky a služby v triede 09, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Túto ochrannú známku česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. zmluvou o prevode ochrannej známky z 28.08.2004 previedla na navrhovateľa, čo je vyznačené vo výpise tejto ochrannej známky. Česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. následne faktúrou č. 22500172 z 31.12.2002 prefakturovala navrhovateľovi náklady spojené s registráciou českých národných ochranných známok a to ochrannej známky č. 246216 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ a ochrannej známky č. 246217 „AESP“. Z tohto obdobia, t. j. z roku 2002 je datovaný aj katalóg produktov českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., kde sú propagované výrobky navrhovateľa pod označením „SIGNAMAX CONNECTIVITY

SYSTEMS“. Zmluvou medzi navrhovateľom a jeho nemeckou dcérskou spoločnosťou - AESP Computerzubehör GmbH - z 26.02.2004 došlo následne k prevodu obchodných podielov v českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., so sídlom Vlárská 953/22, Brno, Česká Republika priamo na navrhovateľa.

Podľa navrhovateľa zmluvou zo 04.03.2005 došlo k prevodu 100% obchodného podielu navrhovateľa v českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. na českú spoločnosť APRON, s. r. o. so sídlom Vlárská 953/22, Brno, ČR, ktorej predmetom podnikania je kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, sprostredkovateľská činnosť, poskytovanie leasingu, vykonávanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie. Jediným oprávneným konateľom tejto spoločnosti je Ing. Ivo K., pričom je aj jedným z dvoch spoločníkov tejto spoločnosti. Týmto medzi navrhovateľom a českou spoločnosťou INTELEK spol. s r. o. zanikli akékoľvek vzťahy a táto spoločnosť sa stala samostatnou spoločnosťou, ktorá s navrhovateľom nemá viac žiadne vlastnícke, finančné, obchodné, personálne a ani iné väzby.

Navrhovateľ dodal, že vo vzťahu k českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. sa domáhal prevodu práv k ochrannej známke č. 246 217 „AESP“, ktorá predstavuje obchodné meno navrhovateľa. Vzhľadom na to, že zo strany českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. nebol záujem o vysporiadanie známkových práv, podal navrhovateľ návrh na prehlásenie ochrannej známky č. 246217 „AESP“ za neplatnú.

Z vyššie uvedeného je podľa navrhovateľa zrejmé, že česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. mala vedomosť, resp. preukázateľne vedela o výrobkoch navrhovateľa vyrábaných a dodávaných na trh pod označením „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“, česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. je jediným (100%) spoločníkom slovenskej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., osoba konateľa tak v českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., ako aj v slovenskej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. je totožná, t. j. ide o Ing. Iva K., Brno, Česká republika. Navrhovateľ mal teda za preukázané, že obe spoločnosti sú ekonomicky a personálne prepojené.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že prihláška slovenskej ochrannej známky bola podaná 25.05.2005, t. j. v čase keď už navrhovateľ nebol jediným spoločníkom - ovládajúcou osobou v českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., to znamená, že prihlasovateľ preukázateľne vedel o práve navrhovateľa k rovnakému označeniu, a to „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“, a aj napriek tomu podal prihlášku napadnutej ochrannej známky. Je preto možné dovodiť z predložených dokladov, že majiteľ napadnutej ochrannej známky svojou prihláškou nesledoval snahu o ochranu vlastného originálneho označenia, ale len prihlásil označenie, ktoré v tej dobe už bolo na trhu známe pre inú osobu, t. j. pre navrhovateľa. Je teda možné sa domnievať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky chcel využiť známosť označenia „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEM“ vo svoj prospech. Preto je zrejmé, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná zo špekulatívnych dôvodov, t. j. nebola podaná v dobrej viere, ale buď za účelom blokácie tohto označenia alebo dosiahnutia zisku z neskoršej známkovej transakcie. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky je pritom absolútnym dôvodom zápisnej nespôsobilosti na strane prihlasovateľa.

Zo skutkových tvrdení a predložených dôkazov je podľa navrhovateľa zrejmé, že majiteľ nekonal v súlade s dobrými mravmi, pokiaľ podal prihlášku ochrannej známky, o ktorej vedel, že už po práve patrí a je užívaná inou osobou. Napadnutá ochranná známka z týchto dôvodov tiež už od začiatku bola spôsobilá klamať verejnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pretože verejnosť by sa mohla mylne domnievať, že táto ochranná známka je v skutočnosti ochrannou známkou navrhovateľa, prípadne že ju majiteľ užíva so súhlasom navrhovateľa, alebo že je majiteľ nejakým spôsobom s navrhovateľom spojený. Je pritom potrebné zdôrazniť, že klamlivosť označenia sa nevzťahuje iba k povahe, akosti alebo zemepisnému pôvodu tovaru alebo služieb, ale ide o demonštratívny výpočet dôvodov klamlivosti, ktorý nevylučuje, že v konkrétnom prípade môže mať označenie klamlivú povahu aj z iných dôvodov, v danom prípade práve vzhľadom na to, že ide o označenie zhodné s označením, ktoré už mnoho rokov pred majiteľom intenzívne užíval navrhovateľ, a ktoré spotrebiteľská verejnosť pokladá za označenie navrhovateľa.

Navrhovateľ tiež uplatnil výmazový dôvod spočívajúci v predchádzajúcom používaní nezapísaného označenia „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“, t. j. pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Tento fakt je podľa navrhovateľa zrejмый z dôkazu č. 10, avšak vzhľadom na to, že dodávky výrobkov navrhovateľa označených „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ boli zabezpečované práve materskou spoločnosťou majiteľa, t. j. českou spoločnosťou INTELEK spol. s r. o., navrhovateľ nemá k dispozícii ďalšie doklady okrem už predložených.

Vzhľadom na uvedené argumenty navrhovateľ navrhol vymazať napadnutú ochrannú známku v plnom rozsahu.

Listom úradu z 21.02.2007 bola kópia návrhu odoslaná majiteľovi napadnutej ochrannej známky, aby sa k návrhu vyjadril. Majiteľ bol poučený, že v prípade, ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, nebude to na prekážku rozhodnutia v danej veci.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 27.06.2007 uviedol, že je dcérskou spoločnosťou INTELEK spol. s r. o. so sídlom Dominikánske nám. č. 8, Brno, Česká republika. Uvedená česká právnická osoba bola v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ majiteľom medzinárodnej ochrannej známky „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ č. 793175 platnej aj na území SR. Majiteľ teda podával svoju prihlášku plne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na základe žiadosti a so súhlasom českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. Navrhovateľ ničím nepreukázal svoje špekulatívne tvrdenia o tom, že by majiteľ registroval napadnutú ochrannú známku na Slovensku z dôvodov jej budúceho prevodu, keďže prihláška pre napadnutú ochrannú známku bola podaná až po prevode obchodných podielov spoločnosti AESP, Inc. na spoločnosť APRON s. r. o. a prevode českej ochrannej známky č. 246216 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ z českej spoločnosti Inteltek, s. r. o. na AESP Inc. Rovnako nie je zrejmé na základe čoho dospel navrhovateľ k názoru, že išlo o blokačné podanie práve proti nemu. Naopak navrhovateľ pri prevode obchodných podielov zo spoločnosti AESP, Inc. (prevádzajúci) na Apron, s. r. o. (nadobúdateľ) neuplatnil žiadne nároky na ochranné známky českej spoločnosti INTELEK s. r. o., napr. na jej práva k medzinárodne zapísanej ochrannej známke „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ č. 793175, ktorá bola platná aj v SR. Navrhovateľ sa snažil upraviť len nakladanie spoločnosti Apron, s. r. o. so slovným označením „SIGNAMAX“, čím jasne prejavil svoju vôľu natoľko, že českej spoločnosti INTELEK s. r. o. žiadne obmedzenia neustanovil, hoci ako jediný spoločník mohol. V tejto súvislosti dal majiteľ do pozornosti § 7 danej zmluvy o prevode obchodných podielov zo 04.03.2005, ktorú navrhovateľ označil ako príloha č. 25, na dôvažok v nasledujúcom období sa navrhovateľ vzdal svojich práv k českej národnej známke „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ č. 246216 s účinkami od 16.02.2007, ktoré nadobudol od českej spoločnosti INTELEK s. r. o.

Podľa majiteľa navrhovateľ v súčasnosti prehodnotil svoje konanie a snaží sa získať práva na používanie označenia „SIGNAMAX“, či už na území Českej alebo Slovenskej republiky, o čom svedčí podanie nových prihlášok ochranných známok na označenia „SIGNAMAX“ dňa 31.10.2006, prostredníctvom podania komunitárnej prihlášky č. 5429113 alebo českej národnej prihlášky č. 442471. Navrhovateľ sa snaží využiť toto podanie, aby slovenskú národnú ochrannú známku vymazal a vyhol sa tak možnému námietkovému konaniu založenému na právach k napadnutej ochrannej známke a získal tak práva ku komunitárnej ochrannej známke s platnosťou aj na území SR. Berúc do úvahy, že navrhovateľ v minulosti neprejavil záujem o nadobudnutie registrácie č. 793175 s platnosťou v SR ako aj skutočnosť, že v Českej republike sa vzdal práv k rovnomennej známke č. 246216 majiteľ registroval a používal označenie „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ v dobrej viere a súčasné konanie navrhovateľa priamo odporuje dobrým mravom a je zneužívaním zákona. Na základe uvedeného majiteľ odmieta tvrdenia navrhovateľa, že prihláška bola podávaná v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, alebo že nebola podávaná v dobrej viere (§ 2 ods. 1 písm. g) a k) zákona č. 55/1997 Z. z.), čím nebola zapísaná v rozpore s podmienkami na zápis do registra ustanovenými zákonom (§ 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z.).

Podľa majiteľa na území Slovenskej republiky boli výrobky značky „SIGNAMAX“ uvádzané do obehu prostredníctvom spoločnosti IES – INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s. r. o. so sídlom Vajnorská 136, Bratislava (predtým Mlynské Nivy 70, Bratislava), resp. od nej ich odoberala spoločnosť TRANZEL spol. s r. o. Komárno so sídlom generála Klapku 37, Komárno. Spoločnosť IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s. r. o. odoberala výrobky značky „SIGNAMAX“ výlučne od českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. a tiež úzko spolupracovala s majiteľom. Naopak navrhovateľ ani žiadna iná jeho spoločnosť nikdy žiadne výrobky značky „SIGNAMAX“ na územie Slovenskej republiky priamo nedodávali. O tom svedčí aj dôkazná núdzka navrhovateľa, keď ako dôkaz svojich dodávok na územie Slovenskej republiky používa len v dôkaze č. 11 odkaz na skratku AESP, avšak tento dôkaz je bez dátumu a chýbajú mu zrejmé súvislosti s vecou. Ide o odkaz na internetovú stránku spoločnosti Tranzel spol. s r. o. Komárno, kde je pod logom „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ uvedený drobným a ťažko čitateľným písmom text „An AESP Company“, čo je striktné vzaté aj zlé obchodné meno navrhovateľa, preto je podľa majiteľa zarážajúce, že si navrhovateľ toto označenie prisvojuje. Tomuto odkazu chýba akákoľvek spojitosť vo forme napr. made by ..., alebo produced by.... s výrobkami „SIGNAMAX“. Je len na vôli návštevníka stránky ako si text vyloží, keď si ho vôbec všimne a domyslí si, že AESP Inc. je to isté ako

AESP Company, pretože si spotrebiteľ aj na území Slovenskej republiky za obdobie od roku 1989 vyvinul v podnikateľskom prostredí cit pre rozlišovanie obchodných mien. Je len názorom navrhovateľa, že toto je dôkaz jeho známosti na území Slovenskej republiky a tiež aj dôkazom dodávok produktov značky „SIGNAMAX“ ním priamo do Slovenskej republiky. V tomto kontexte vyznievajú ako čisto účelové tvrdenia navrhovateľa o svojich zjednocujúcich krokoch v USA vo veci výrobkov „SIGNAMAX“, lebo nemajú v tejto veci žiaden relevantný význam. Okrem toho nebola výročná správa ani iné dokumenty potvrdené žiadnym relevantným spôsobom a nie je možné overiť ich pravdivosť. Tiež navrhovateľ nepredložil žiadne dôkazy o svojom používaní označenia „SIGNAMAX“ v USA.

Sumarizujúc uvedené predložené materiály o používaní označenia „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEM“ je nutné podľa majiteľa konštatovať, že tieto nesvedčia v prospech navrhovateľa, čím označenie „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEM“ nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary navrhovateľa v obchodnom styku na území Slovenskej republiky. Navrhovateľ vo svojom podaní ani žiadne takéto dôkazy nepredložil. Berúc toto do úvahy je teda irelevantné skúmať, či použitie označenia malo alebo nemalo miestny dosah. Na základe tejto skutočnosti nie je podľa majiteľa daný výmazový dôvod podľa § 16 ods. 8 zákona o ochranných známkach č. 55/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka by v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom mohla klamať verejnosť. Tento výmazový dôvod môže byť uplatnený len v prípade, ak klamlivosť bola získaná spôsobom používania zo strany majiteľa ochrannej známky. Navrhovateľ nepoukázal a ani nedokladoval žiadne spôsoby používania ochrannej známky, ktoré by viedli k jej klamlivosti. Vzhľadom na uvedené nie je podľa majiteľa daný výmazový dôvod podľa § 16 ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z. V ďalšom sa majiteľ napadnutej ochrannej známky vyjadroval k ostatným dôkazom navrhovateľa.

V závere majiteľ uviedol, že návrh na výmaz bol podaný účelovo s cieľom ho poškodiť a navrhol zamietnuť návrh v celom rozsahu.

Rozhodnutím úradu POZ 5720-2005/OZ 211840-I/56-2008 z 27.06.2008 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov napadnutá ochranná známka vymazaná z registra ochranných známok v plnom rozsahu. Dôvodom rozhodnutia úradu bolo konštatovanie, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zjavne vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu, a že jeho označenie nemohlo byť vytvorené celkom nezávisle a náhodne, a preto bolo možné konštatovať naplnenie podmienok pre výmaz napadnutej ochrannej známky v zmysle § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ v zákonom stanovenej lehote rozklad. Odvolací orgán rozhodnutím zo 04.06.2010 vedeným pod značkou POZ 5720-2005/OZ 211840 II/66-2010 (ďalej „druhohostupňové rozhodnutie“) prvostupňové rozhodnutie z 27.06.2008 zmenil podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach tak, že napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú. Orgán rozhodujúci o rozklade v predmetnom rozhodnutí konštatoval, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď na základe návrhu na výmaz podaného v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov rozhodol o výmaze napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu. Keďže v priebehu konania o rozklade nadobudol účinnosť nový zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého bolo potrebné predmetný návrh na výmaz považovať za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zmeniť a dať ho do súladu s novým zákonom o ochranných známkach. Preto hoci prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania, orgán rozhodujúci o rozklade zmenil výrok a zosúladiť ho s ustanovením podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V zákonom stanovenej lehote bola na Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „Krajský súd“) doručená žaloba o preskúmanie zákonnosti druhohostupňového rozhodnutia. Krajský súd rozhodnutím č. k. 23S/69/2010-80 (ďalej „pôvodný rozsudok Krajského súdu“) z 08.12.2010 žalobu zamietol. Krajský súd napadnuté druhohostupňové rozhodnutie úradu považoval za rozhodnutie vydané v súlade so zákonom a nestotožnil sa s tvrdením, že závery ohľadom absencie dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky boli nedostatočne odôvodnené.

Proti pôvodnému rozsudku Krajského súdu bolo podané odvolanie, na základe ktorého Najvyšší súd SR uznesením z 30.05.2012 sp. zn. 6Sžhuv/2/2011 (ďalej „uznesenie Najvyššieho súdu SR“) zrušil pôvodný rozsudok Krajského súdu a vec vrátil Krajskému súdu na ďalšie konanie. Dôvodom bolo konštatovanie, že Krajský súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia dostatočne nevysporiadal so všetkými žalobnými námietkami, čím postihol napadnutý rozsudok deficitom nepreskúmateľnosti odvolacím súdom. Uvedol, že pri posudzovaní dobrej viery pri podávaní prihlášky ochrannej známky musí byť bezpečným spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti preukázané, že v danom prípade absentovala dobrá vôľa prihlasovateľa, pričom v pochybnostiach sa má za to, že prihláška bola podaná v dobrej viere.

Krajský súd vo veci opätovne rozhodol rozsudkom z 31.10.2012 č. k. 23S/69/2010-262 (ďalej „napadnutý rozsudok Krajského súdu“) tak, že žalobu zamietol. V predmetnom napadnutom rozsudku Krajského súdu bolo uvedené, že z odôvodnenia uznesenia Najvyššieho súdu SR vyplýva, že Najvyšší súd SR nevytkol Krajskému súdu nesprávnosť rozhodnutia v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia a ani nevyslovil záväzný právny názor na potrebu opačného vyhodnotenia dôkazov a o potrebe vydať opačné rozhodnutie. Najvyšší súd SR sám nekonštatoval nezákonnosť druhostupňového rozhodnutia alebo postupu správneho orgánu.

Krajský súd ďalej uviedol, že zotrváva na svojich záveroch uvedených v odôvodnení pôvodného rozsudku Krajského súdu, pričom nad rámec tam uvedeného doplnil svoje závery o ďalšie dôvody, pre ktoré považuje žalobu majiteľa napadnutej ochrannej známky za nedôvodnú. Uvedol, že úrad v rozhodnutiach vydaných v oboch stupňoch dostatočne odôvodnil svoje závery, pričom konštatoval, z akých predložených dokladov vyplynuli aké skutočnosti.

Krajský súd mal za to, že v danom prípade prvá podmienka na preukázanie výluky zápisnej spôsobilosti podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov bola splnená, pretože majiteľovi napadnutej ochrannej známky v čase podania prihlášky dňa 25.05.2005 bol už známy postoj navrhovateľa, ktorý sa dožadoval práv z ochranných známk v znení označenia pôvodne používaného navrhovateľom. Vzhľadom na majetkové prepojenia, ako aj personálne prepojenie osoby Ing. Iva K. v predmetných obchodných spoločnostiach (v spoločnosti majiteľa, v spoločnosti INTELEK, s. r. o. so sídlom v Brne a v spoločnosti navrhovateľa) je nespornou skutočnosťou, že majiteľ mal vedomosť o existencii navrhovateľa a jeho výrobkoch, ako aj o ochranných známkach. Majiteľ napadnutej ochrannej známky v čase podania prihlášky musel vedieť, že navrhovateľ používal najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, čo je jeden z relevantných faktorov, na ktoré bolo potrebné prihliadať v zmysle rozhodnutia Súdneho dvora v prejudiciálnom konaní vo veci C-529/07. Krajský súd mal za to, že je splnená aj druhá podmienka pre konštatovanie podania prihlášky v nie dobrej viere, t. j. nečestný špekulatívny úmysel prihlasovateľa prejavujúci sa v blokačnom zámere smerujúcom voči navrhovateľovi s cieľom zabrániť mu v ďalšom používaní označenia, ktoré sa môže prejaviť aj neskôr. Ide o preukázanie ďalšieho relevantného faktora v zmysle rozhodnutia vo veci C-529/07, t. j. úmysel prihlasovateľa zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia.

K poukazu majiteľa, že prvým používateľom označenia „SIGNAMAX“ v obchodnom styku na území Slovenskej republiky bol on a nie navrhovateľ, a že navrhovateľ na území Slovenskej republiky nikdy nepredával žiadny tovar takto označený, Krajský súd poukázal na to, že výrobky označované ako „Signamax“ nepatrili majiteľovi napadnutej ochrannej známky (ani jeho spoločníkovi), ale inej zahraničnej osobe. Majiteľ napadnutej ochrannej známky na základe svojho vzniku ako dcérskej spoločnosti českej spoločnosti INTELEK, spol. s r. o. bol len distribútorom týchto výrobkov na území Slovenskej republiky. K otázke naplnenia skutkovej podstaty „prihlášky nepodanej v dobrej viere“ súd poukázal na význam základnej funkcie ochrannej známky. Základnou funkciou každej ochrannej známky je zaručiť pre spotrebiteľov obchodný pôvod výrobkov alebo služieb, ktoré sú ochrannou známkou označované a rozlíšiť ich na trhu od konkurenčných výrobkov iných subjektov. Táto základná funkcia je zrejme narušená na jednej strane dôsledkom registrácie ochrannej známky pre subjekt, ktorý sám nie je výrobcou označovaných výrobkov na druhej strane dôsledkom používania ochrannej známky pre tovary a služby, ktoré nemajú ten pôvod, na aký sú spotrebiteľia u výrobkov s uvedeným označením dlhodobo navyknutí.

K pochybeniu úradu v dôsledku popretia teritoriálneho princípu, ktoré zdôrazňoval majiteľ napadnutej ochrannej známky, Krajský súd uviedol, že nedostatok dobrej viery prihlasovateľa nemôže sám o sebe zhojiť udelený súhlas majiteľa medzinárodného zápisu staršej zhodnej ochrannej známky. Skutočnosť, že v prospech jediného spoločníka majiteľa napadnutej ochrannej známky ako prihlasovateľa svedčil v čase

podania prihlášky medzinárodný zápis staršej ochrannej známky (navyše zatiaľ závislej na národnej ochrannej známke) nijako nevylučuje, že prihlasovateľ - prostredníctvom konateľa Ing. Iva K. podal prihlášku napadnutej ochrannej známky v zlej viere. Podľa názoru Krajského súdu rozhodujúcim bolo vyhodnotiť, čo bolo skutočným dôvodom, úmyslom, pohnútkou majiteľa napadnutej ochrannej známky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z konania majiteľa v čase podania prihlášky, ale aj z jeho následných krokov vyplýva, že majiteľ sledoval predísť stratu medzinárodnej ochrany, ktorú získal odvodené od navrhovateľa a to vzhľadom na ich vzájomné vzťahy a túto si chcel zabezpečiť prostredníctvom prihlášky slovenskej národnej ochrannej známky, dôkazom čoho je jeho konanie smerujúce k rozšíreniu medzinárodného zápisu na 32 krajín. Majiteľovi napadnutej ochrannej známky muselo byť zrejmé, že medzinárodný zápis v prospech českej spoločnosti INTELEK, spol. s r. o. je zo strany majiteľa českej ochrannej známky č. 246216, t. j. navrhovateľa zraniteľný, keďže ešte neuplynulo päť rokov od jeho zápisu a ešte stále pretrvával právny režim závislosti medzinárodného zápisu od národnej ochrannej známky. Preto argumentácia majiteľa o voľnom trhu v Slovenskej republike a o jeho záujme výlučne o toto teritórium bola podľa Krajského súdu nepresvedčivá. Majiteľ nemal záujem len o teritórium Slovenskej republiky. Ujma navrhovateľa spočíva v blokování používania jeho ochrannej známky v krajinách, pre ktoré požiadala majiteľ o medzinárodný zápis ochrannej známky zapísanej podľa prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom táto ujma navrhovateľovi môže vzniknúť aj v budúcnosti.

Krajský súd ešte uviedol, že zastáva názor, že právoplatný rozsudok Krajského súdu v Brne sp. zn. 41/11 Cm 181/2005-351 z 03.11.2011, ako aj právoplatné rozhodnutie ÚPV ČR sp.zn. 0-442471 zo 06.06.2012 nie je záväzným podkladom pre rozhodovanie tunajšieho súdu, niet zákonného dôvodu na to, aby sa súd cítil viazaný závermi k akým došli tieto štátne orgány pri posudzovaní hoci aj obdobných skutkových okolností.

Proti tomuto rozsudku podal majiteľ odvolanie. Najvyšší súd SR rozsudkom z 30.04.2014 č. k. 6Sžhuv/6/2013 (ďalej „rozsudok Najvyššieho súdu SR“) napadnutý rozsudok Krajského súdu zmenil tak, že zrušil druhostupňové a prvostupňové rozhodnutie úradu a vec vrátil na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR konštatoval, že úrad sa predloženými námietkami zo strany žalobcu dostatočným spôsobom nevysporiadal a vyhovel návrhu bez komplexného posúdenia skutkového stavu v posudzovanej veci. Podstatným pre posúdenie veci je vyhodnotenie dobrej viery majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom podľa Najvyššieho súdu SR nemožno opomenúť skutočnosť, že navrhovateľ sa vzdal českej ochrannej známky až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá bola podaná v čase, keď česká materská spoločnosť majiteľa bola vlastníkom medzinárodnej ochrannej známky.

Najvyšší súd SR zároveň poukázal na skutočnosť, že v predmetnej veci je dôležitou otázkou posúdenie územného princípu rozsahu užívania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k aplikácii zásady teritoriality. Právne účinky národných ochranných známk sú limitované územím jednotlivých štátov, pričom vychádzajú z jednotlivých vnútroštátnych známkovoprávných predpisov. Národné ochranné známky sú svojimi právnymi účinkami viazané len na územie toho ktorého štátu, produktom ktorého národného zákonodarstva sú.

V preskúmvanej veci neboli podľa Najvyššieho súdu SR dôsledne skúmané okolnosti vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky a k slovenskému trhu. Za stavu, že navrhovateľ argumentoval českou ochrannou známkou, bolo povinnosťou správneho orgánu posúdiť, či existencia českej národnej ochrannej známky môže mať význam pre územie Slovenskej republiky. V známkovom práve treba dôsledne aplikovať princíp teritoriality, podľa ktorého ochranná známka platí iba na tom území, kde sa o ochranu požiadalo a kde bolo určité označenie ako ochranná známka zapísané do registra ochranných známk. Za národnú ochrannú známku možno považovať takú, ktorá platí iba na území príslušného štátu, t. j. za slovenskú ochrannú známku možno považovať známku, ktorá z hľadiska teritoriálneho pôsobenia platí len na území Slovenskej republiky.

Z podkladov súdneho spisu vrátane administratívneho spisu úradu je podľa Najvyššieho súdu SR zrejmé, že v rozhodujúcom období navrhovateľ nebol majiteľom národnej ochrannej známky v Slovenskej republike, bol iba vlastníkom národnej ochrannej známky v Českej republike, pričom materská spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky vlastnila národné ochranné známky v znení sporného označenia a medzinárodné zápisy takýchto ochranných známk v mnohých krajinách od roku 2002 - skutočnosť, ktorá vyplýva z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Brne sp. zn. 41/11 Cm 181/2005 z 03.11.2011- a aktívne ju aj používala na území Českej a Slovenskej republiky.

Dôležitou skutočnosťou v posudzovanej veci bolo preto podľa Najvyššieho súdu SR vysporiadať sa so zásadou teritoriality, ktorej úrad vo svojom rozhodnutí nevenoval pozornosť. Za stavu, že úrad ponechal túto zásadu bez povšimnutia, jeho rozhodnutie je postihnuté vadou nepreskúmateľnosti. Vzhľadom na to, že podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR nie je úlohou súdov pri preskúmaní rozhodnutí správnych orgánov nahrádzať ich činnosť, najmä pokiaľ ide o riadne zistenie skutočného stavu, Najvyšší súd SR zamietajúci napadnutý rozsudok Krajského súdu zmenil tak, že druhostupňové rozhodnutie úradu vrátane prvostupňového rozhodnutia zrušil a vec vrátil úradu na ďalšie konanie, v ktorom bude viazaný právnym názorom Najvyššieho súdu SR, pričom zároveň je povinný sa vysporiadať aj so všetkými námietkami majiteľa uvedenými v odvolaní.

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

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

Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona. Preto bude pôvodný návrh na výmaz považovaný za návrh na zrušenie podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. g) a k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá slovná ochranná známka v priloženej úprave č. 211840 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ majiteľa INTELEK spol. s r. o., Krátka 11, 811 03 Bratislava bola s právom prednosti od 25.05.2005 zapísaná do registra ochranných známkok 09.11.2005 pre tovary „vedecké, meracie a kontrolné prístroje, zariadenia a nástroje; počítače a zariadenia na spracovávanie dát a ich periférne zariadenia a príslušenstvo, elektronické platobné terminály, zariadenia na kontrolu vstupu, elektronické bezpečnostné a platobné karty, čítačky kariet, magnetické a optické nosiče dát, vysielacie a prijímače elektronických signálov, vysokofrekvenčné prístroje, telekomunikačné zariadenia; diely a časti všetkých uvedených výrobkov; softvér na použitie s uvedenými výrobkami, zariadenia lokálnych sietí, elektrické, optické, mikrovlnné a dátové káble, vypínače, spínače, rozdeľovače, konektory, spojky a spojovacie skrine, elektronické panely, terminály pre napájanie na siete a počítače, optické vlákna“ v triede 9, pre služby „inštalácia, údržba a opravy prístrojov, zariadení a nástrojov uvedených v triede 9“ v triede 37 a pre služby „navrhovanie hardvéru, tvorba softvéru, navrhovanie sietí, služby na aktualizáciu softvéru a hardvéru; konzultácie v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, lokálnych sietí a internetu; služby internetového serveru, zriaďovanie a aktualizácia webových stránok“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky č. 211840:

**SIGNAMAX**  
CONNECTIVITY SYSTEMS



Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 09.11.2005, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v podanom návrhu odôvodnil tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky svojou prihláškou nesledoval snahu o ochranu vlastného originálneho označenia, ale si len prihlásil označenie, ktoré v tej dobe už bolo na trhu známe pre inú osobu, t. j. pre navrhovateľa.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom aj pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. 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 výluky 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 zlú 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 zámerne. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele, pričom nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Má sa za to, že prihláška podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná. Za konanie v zlej viere možno považovať napr. situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie, resp. je zjavné, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že prihlásené označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky používané iným subjektom a podaním prihlášky ochrannej známky takéhoto označenia, by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu - zneužil by rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, bránil by vstúpiť na trh v určitej krajine, vytlačal by ho z tohto trhu a podobne a na druhej strane by subjekt používajúci označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže naplno prejaviť až v budúcnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 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 v podaní prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než umožniť plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi alebo koncovému užívateľovi totožnosť pôvodu daného výrobku alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť tento výrobok alebo túto službu od výrobkov a služieb iného pôvodu.

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

- výpis z registra ochranných známk, ktorý sa týkal napadnutej ochrannej známky (príloha č. 1),
- osvedčenie o korporácii navrhovateľa (príloha č. 2),
- výročná správa navrhovateľa z roku 2000 v anglickom jazyku (príloha č. 3),
- katalóg produktov navrhovateľa z rokov 2000 a 2001 v ruskom jazyku (príloha č. 4),
- katalóg navrhovateľa „Signamax“ z roku 2001 (príloha č. 5),
- kópie katalógov navrhovateľa z rokov 1999 a 2002 v nemeckom jazyku (príloha č. 6),
- výročná správa navrhovateľa z roku 1999 (príloha č. 7),
- výpis z obchodného registra spoločnosti IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s. r. o., Bratislava z 12.09.2006 (príloha č. 8),
- výtlačok z webových stránok spoločnosti IES, s. r. o. zo 06.02.2007 (príloha č. 9),
- webové stránky spoločnosti IES, s. r. o., z roku 2004, ktoré boli súčasťou mailovej komunikácie (príloha č. 10),

- výtlačok výsledku vyhľadávania na internete pri zadaní slova „signamax“ - pričom vyhľadávač zobrazil spoločnosť Tranzel s. r. o., Komárno a výpis z Obchodného registra tejto spoločnosti zo 06.02.2007 (príloha č. 11),
- výpis z obchodného registra majiteľa z 23.01.2007 (príloha č. 12),
- výpis z obchodného registra českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. z 31.10.2006 (príloha č. 13),
- kópia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti INTELEK s. r. o., Dominikánské nám. 8, Brno (zastúpená Ing. Ivom K.) na dcérsku nemeckú spoločnosť navrhovateľa AESP Computerzubehör GmbH z 29.08.2001, vrátane mandátnej zmluvy, na základe ktorej bol Ing. Ivo K. menovaný štatutárnym zástupcom českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. z 29.08.2001 (príloha č. 14),
- kópia časti výročnej správy navrhovateľa za rok 2001 v anglickom jazyku (príloha č. 15),
- kópia výpisu z obchodného registra spoločnosti AESP Computerzubehör GmbH z 18.03.2004 (príloha č. 16),
- výpis českej národnej ochrannej známky č. 246216 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“, z ktorého vyplýva, že vyobrazenia ako napadnutej ochrannej známky tak aj českej národnej ochrannej známky sú identické (príloha č. 17),
- kópia e-mailovej korešpondencie medzi zástupcom navrhovateľa p. Slavom S. a Ing. Ivom K. z 03. a 04.04.2002, v ktorej je spomenuté označenie „SIGNAMAX“ a teda je podľa navrhovateľa zrejma znalosť označenia „SIGNAMAX“ Ing. K. (príloha č. 18),
- kópia výročnej správy spoločnosti AESP, Inc. za rok 2004, z ktorej vyplýva, že p. Slav S. je člen predstavenstva navrhovateľa, a teda je oprávnený konať za navrhovateľa (príloha č. 19),
- kópia zmluvy o prevode českej ochrannej známky č. 246216 medzi navrhovateľom (ako nadobúdateľom) a českou spoločnosťou INTELEK spol. s r. o, Brno, zastúpená Ing. Ivom K. (ako prevodcom). V zmluve je uvedené, že nadobúdateľ niesol všetky náklady spojené s registráciou predmetnej ochrannej známky a prevodca konal ako zmocnenec za účelom urýchlenia správneho konania (príloha č. 20),
- faktúra č. 22500172 z 31.12.2002 adresovaná navrhovateľovi od spoločnosti INTELEK spol. s r. o. Brno, predmetom ktorej bolo prefakturovanie nákladov na registráciu obchodných známk „AESP“ a „SIGNAMAX“ a následná ďalšia korešpondencia a faktúry týkajúce sa preplatenia registrácii už uvedených ochranných známk „Signamax“ a „AESP“ (príloha č. 21),
- výpis českej národnej ochrannej známky č. 246217 „AESP“ (príloha č. 22),
- katalóg produktov českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o. z roku 2002, ktorý obsahuje okrem produktov značky „Alvarion“, „Solarix“, „RiT“ a „ATRACK“ aj aktívne prvky americkej spoločnosti AESP, predávanými pod obchodnou značkou „SIGNAMAX“ (v katalógu je vyobrazené identické označenie ako napadnutá ochranná známka), (príloha č. 23),
- kópia zmluvy o prevode obchodných podielov medzi navrhovateľom a AESP Computerzubehör GmbH z 26.02.2004 (príloha č. 24),
- kópia zmluvy o prevode obchodného podielu medzi navrhovateľom a spoločnosťou APRON, s. r. o. (za ktorú koná Ing. Ivo K.) zo 04.03.2005 (príloha č. 25),
- výpis z obchodného registra spoločnosti APRON, s. r. o. z 01.02.2007 (príloha č. 26),
- kópia návrhu na prehlásenie ochrannej známky č. 246217 „AESP“ za neplatnú (príloha č. 27).

Majiteľ vo svojom vyjadrení z 27.06.2007 predložil:

- kópia potvrdenia spoločnosti PCNET WIRE & CABLE CO., LTD z 30.03.2007 o dodávkach výrobkov „SIGNAMAX“ českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., Brno,
- faktúry z obdobia rokov 2002 až 2006 o dodávaní výrobkov „Signamax“ dodávateľom INTELEK spol. s r. o., Brno spoločnosti majiteľa,
- dokumentácia z obdobia rokov 2003-2007 týkajúca sa rôznych pozvánok na školenie štruktúrovanej kabeláže SOLARIX/SIGNAMAX, prezentačných školení, výstavy v Trenčíne, prezentácie portfólia produktov, medzi ktorými boli aj výrobky „SIGNAMAX“.

Pri posúdení uplatneného návrhu v tejto časti bolo zistené, že navrhovateľ, spoločnosť AESP - Advanced Electronic Support Products, Inc. (založená v roku 1983) je americký výrobca a dodávateľ komplexnej dátovej infraštruktúry systémov štruktúrovaných kabeláží a optickej kabeláže. Z výročnej správy z roku 2000 vyplýva, že navrhovateľ sa rozhodol svoje sieťové operačné systémy zjednotiť pod označením „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“. Na základe predložených výročných správ možno uviesť, že táto spoločnosť zriadila predaj svojich výrobkov označovaných označením „SIGNAMAX“ prostredníctvom spoločností v Nórsku, Švédsku, Nemecku, v Rusku, Ukrajine, ktoré následne rozšírili predaj i v rámci východnej Európy. Výrobky tejto spoločnosti označované ako „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ boli dodávané na územie Českej republiky prostredníctvom českej spoločnosti INTELEK spol.

s r. o., Brno. Už v samotnom katalógu produktov spoločnosti INTELEK spol. s r. o., Brno (vydaného v roku 2002) je uvedené, že *obchodná značka „Signamax“ americkej spoločnosti AESP* zahŕňa širokú škálu aktívnych prvkov pre budovanie počítačových sietí. Takisto z predložených dokladov je zrejmé, že česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. prihlásila v Českej republike na ÚPV ČR 29.01.2002 ochranné známky „AESP“ a „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“. V zmluve o prevode ochrannej známky č.176056 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ z 27.08.2004 v preambule je uvedené, že nadobúdateľ (v tomto prípade navrhovateľ) niesol všetky náklady spojené s registráciou uvedenej ochrannej známky na ÚPV ČR a prevodca konal ako zmocnenec za účelom urýchlenia správneho konania. Vo faktúre č. 22500172 z 31.12.2002 vystavenej spoločnosťou INTELEK spol. s r. o., Brno pre americkú spoločnosť AESP, Inc., – je uvedené - prefakturujeme Vám náklady na registráciu *Vašich obchodných známk* „AESP“ a „Signamax“, z čoho možno vyvodíť, že tieto označenia boli považované za obchodné známky americkej spoločnosti AESP Inc., t. j. navrhovateľa. Majiteľ napadnutej ochrannej známky vznikol ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., Brno 13.07.2000, ktorá predávala výrobky „Signamax“ na území Slovenskej republiky (predložený faktúry majiteľa). Spoločnosť INTELEK, spol. s r. o., so sídlom v Brne, bola zapísaná do obchodného registra Českej republiky 17.09.1993. Podľa zápisu vykonaného do príslušného obchodného registra 11.02.2002 sa stala 100 % - ným spoločníkom tejto obchodnej spoločnosti spoločnosť AESP Computerzubehor GmbH, SRN, spoločnosť vlastnená navrhovateľom. V auguste 2004 bolo navrhovateľom prijaté rozhodnutie o prevode českej národnej ochrannej známky „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ č. 176056 a 27.08.2004 bola uzavretá zmluva o prevode tejto ochrannej známky zo spoločnosti INTELEK, spol. s r. o., so sídlom v Brne na navrhovateľa. Prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná na úrad 25.05.2005 pre tovary a služby s rovnakým či podobným zameraním ako vyrábala navrhovateľ a zapísaná do registra ochranných známk 09.11.2005. Zo súdneho konania vedenom na Krajskom súde v Brne sp. zn. 41/11Cm 181/2005 bolo zistené, že obchodné vzťahy medzi českou spoločnosťou INTELEK, spol. s r. o. a navrhovateľom sa po ukončení obchodnej spolupráce začali zhoršovať začiatkom mája 2005, keď navrhovateľ začal uplatňovať na českej spoločnosti INTELEK, spol. s r. o., prevod viacerých ochranných známk. Navrhovateľ podal predmetný návrh 15.02.2007. Dňa 16.02.2007 sa navrhovateľ ako vlastník českej ochrannej známky č. 246216 vzdal práv k tejto ochrannej známke.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v momente podania jej prihlášky vedel o výlučných právach navrhovateľa k označeniam „Signamax“, resp. „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“, resp. vzhľadom na okolnosti prípadu o nich mal vedieť. Z predložených dokladov vyplynulo, že navrhovateľ mal intenzívne obchodné vzťahy s českou spoločnosťou INTELEK spol. s r. o. zastúpenou konateľom Ing. Ivom K., Brno. Dokonca v období, keď navrhovateľ vlastnil 100 % obchodný podiel v tejto spoločnosti, vykonával Ing. Ivo K. funkciu konateľa na základe mandátnej zmluvy, ktorá predpokladá vysokú mieru lojality k navrhovateľovi. Zároveň je tá istá osoba Ing. Ivo K. jediným konateľom slovenskej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., ktorá podala prihlášku napadnutej ochrannej známky. Skoršie vzťahy konateľa Ing. Iva K. s navrhovateľom s ohľadom na uvedené skutočnosti nie je možné prehliadnuť. Majiteľ napadnutej ochrannej známky plnil v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky funkciu dovozcu a distribútora výrobkov spoločnosti AESP na územie SR, o čom svedčia ako faktúry, tak aj samotný katalóg produktov českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., Brno, od ktorej majiteľ odoberal výrobky, v ktorom je uvedené - obchodná značka „Signamax“ americkej spoločnosti AESP zahŕňa širokú škálu aktívnych prvkov pre budovanie počítačových sietí. I vzhľadom na personálne prepojenie spoločností v osobe pána Ing. Iva K. je nepochybné, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, za ktorého konal práve p. Ivo K., už i zo svojej pozície v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o tom, že výrobky označené označením „signamax“ resp. „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ pochádzajú od navrhovateľa, z čoho vyplýva, že prihlášku napadnutej ochrannej známky podala osoba, ktorá mala vedomosť o existencii označenia, ktoré v tom čas navrhovateľ používal pri svojej činnosti. Majiteľ napadnutej ochrannej známky tým, že si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky konal vo svojom vlastnom záujme a zámerne chcel využiť označenie iného subjektu, čím možno podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie pre seba. Možno teda konštatovať, že išlo o správanie, ktoré by mohlo spôsobiť ujmu navrhovateľovi spočívajúcu v blokácii používania označenia na území Slovenskej republiky.

Je ešte potrebné doplniť, že označenie „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ nemožno pokladať za označenie skladajúce sa zo všeobecných slov alebo obrazcov, ale je vytvorené zo slov, ktoré sa bežne nevyskytujú, osobitne je aj farebné rozdelenie slova „SIGNAMAX“ na dve časti a usporiadanie slovných prvkov „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ aj čo sa týka veľkosti písma a umiestnenia pod sebou. Vyobrazenia ako napadnutej ochrannej známky tak aj českej národnej ochrannej známky sú identické a také

isté označenie je vyobrazené aj v katalógu českej spoločnosti INTELEK, spol. s r. o. Možno preto oprávnene tvrdiť, že takéto označenie nemohlo byť majiteľom napadnutej ochrannej známky vytvorené celkom nezávisle a náhodne. Aj táto skutočnosť svedčí o tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vedel o tomto označení a nevybral si ho náhodne. Preto je potrebné vidieť zlý úmysel v tom, že prihlasované označenie pozostávalo z označenia, ktoré patrilo inej osobe, čoho si bol majiteľ vedomý.

K argumentu majiteľa, že podával svoju prihlášku so súhlasom českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., ktorá bola majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 793175 „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ je potrebné uviesť, že táto medzinárodná ochranná známka vychádzala z českej národnej ochrannej známky č. 246216, ktorú česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o., Brno prihlasovala práve pre navrhovateľa a na jeho náklady. Neskôr bola národná ochranná známka prevedená na navrhovateľa, ktorý ju nechal zaniknúť 16.02.2007 a súčasne s ňou zanikla aj predmetná medzinárodná ochranná známka, ktorá bola od nej odvodená a na nej závislá. Navyše splnomocnenie pre podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj súhlasné prehlásenie od českej spoločnosti INTELEK, spol. s r. o., Brno, v ktorej bol udelený súhlas na zápis napadnutej ochrannej známky, podpisovala tá istá osoba - konateľ Ing. Ivo K.

Je potrebné zdôrazniť, že v tomto prípade za podstatné by mohlo byť považované iba súhlasné stanovisko majiteľa českej národnej ochrannej známky, t. j. navrhovateľa, ktorý si sám hradil náklady na registráciu tejto ochrannej známky a česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o., Brno vystupovala pri podaní prihlášky tejto českej národnej ochrannej známky ako splnomocnenec za účelom urýchlenia správneho konania a nie súhlasné stanovisko majiteľa medzinárodnej ochrannej známky, ktorá bola stále závislá na národnom zápise.

Navyše v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky už existoval rozpor medzi navrhovateľom a materskou firmou majiteľa, t. j. českou spoločnosťou Intelk, spol. s r. o., Brno (navrhovateľ uviedol, že česká spoločnosť INTELEK, spol. s r. o., Brno bola v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom medzinárodného zápisu len v dôsledku právnej chyby pri prevodoch ochranných známok). Vzhľadom na tieto skutočnosti súhlas, na ktorý sa odvoláva majiteľ je nutné považovať za irelevantný.

Je potrebné zdôrazniť, že nedostatok dobrej viery majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nemožno prekonať udelením súhlasu majiteľa staršej zhodnej ochrannej známky. Fakt, že v prospech jediného spoločníka majiteľa svedčil v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky medzinárodný zápis staršej zhodnej ochrannej známky nijako nevylučuje, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky - prostredníctvom osoby konateľa Ing. Iva K. - podal prihlášku v zlej viere. Je paradoxné hovoriť o podaní prihlášky v dobrej viere, keď jediný spoločník majiteľa - česká spoločnosť INTELEK, spol. s r.o., Brno, ako majiteľ medzinárodného zápisu už v tom čase mal všetky práva, ktoré mohol získať prihlásením a zapísaním zhodnej ochrannej známky na Slovensku. Známkovú ochranu totiž nie je možné týmto spôsobom „zdvojnásobiť“. Podanie ďalšej prihlášky zhodnej ochrannej známky nemá z právneho hľadiska žiadne opodstatnenie a z ekonomického hľadiska predstavuje zbytočné náklady najmä v súvislosti s duplicitným platením poplatkov za medzinárodný zápis. Navyše majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky bol od začiatku zastúpený patentovým zástupcom, a preto je namieste predpokladať, že s ním túto odbornú problematiku konzultoval a bola mu známa. Preto je nutné predpokladať, že majiteľ vedel, že medzinárodný zápis, ktorý je odvodený od národného zápisu českej ochrannej známky č. 246216 je zraniteľný, a teda zjavne vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu a možných rizikách.

Vo všeobecnosti môže byť tovar označený ochrannou známkou inej osoby uvedený na trh osobou, ktorá nemá žiadne právne postavenie vo vzťahu k výrobcovi tovaru. Pokiaľ si však takáto osoba podala prihlášku ochrannej známky pre dané označenie, potom je pri posúdení dobrej viery zjavné, že táto osoba (ako distribútor, či predajca) musela vedieť o existencii tejto ochrannej známky. Zahraničný vlastník môže byť pasívna osoba, ktorá sa nezaujíma o získanie známkovej ochrany na danom území. Avšak iba pasívna samotná v čase podania prihlášky ochrannej známky, tak ako to vyplýva i z tohto prípadu, nemôže byť považovaná za súhlas. Preto argument majiteľa, že navrhovateľ neprejavil záujem o nadobudnutie registrácie na území SR, ako aj skutočnosť, že v Českej republike sa vzdal práv k ochrannej známke č. 246216, sú v tomto prípade bezpredmetné. Navyše, ak národný zápis napadnutej ochrannej známky sa stal podkladom pre medzinárodný zápis pre ďalších 32 krajín, je tento argument nepresvedčivý.

K uvedenému je potrebné ešte uviesť, že ochrannú známkou môže napadnúť z dôvodu zlej viery iba ten, kto je podaním takejto prihlášky a následným zápisom daného označenia do registra dotknutý na svojich právach. Musí tu teda existovať určitá ujma na strane navrhovateľa a obrátene určitá nespravodlivá výhoda na strane

majiteľa napadnutej ochrannej známky, v tomto prípade napr. majiteľ napadnutej ochrannej známky môže kedykoľvek zamedziť vstup na trh navrhovateľovi na našom území, čím logický môže vzniknúť navrhovateľovi ujma. Majiteľ napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré mu patrilo a takéto konanie je nutné považovať za parazitujúce.

K argumentu majiteľa, že prvým používateľom označenia „SIGNAMAX“ v obchodnom styku na území SR bol on, a nie navrhovateľ, a že navrhovateľ na území Slovenskej republiky nikdy nepredával žiadny tovar takto označený je potrebné uviesť, že rozpor so skoršími právami na území Slovenskej republiky zakladá iné zákonné dôvody na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú najmä zhodnosť - § 6, zameniteľnosť - § 7 písm. a), dobré meno - § 7 písm. b), všeobecnú známosť § 7 písm. c) a d), nezapísané označenie - § 7 písm. f). V predmetnom konaní úrad posudzuje napadnutú ochrannú známku nie kvôli rozporu so skoršími právami na území Slovenskej republiky, ale z dôvodu podania prihlášky nie v dobrej viere v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, kde je podstatná skutočnosť, že výrobky označené ako „Signamax“ resp. „SIGNAMAX CONECTIVITY SYSTEMS“ nepatrili majiteľovi, ale inej osobe (v katalógu materskej firmy, od ktorej dovážal výrobky majiteľ, bolo uvedené: „obchodná značka „Signamax“ americkej spoločnosti AESP zahrnuje širokou škálu aktívnych prvků pri budovaní počítačových sítí“ - doklad č. 23).

Navyše, majiteľ vznikol ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti INTELEK, spol. s r. o., Brno a bol distribútorom výrobkov navrhovateľa na území Slovenskej republiky. Možno konštatovať, že navrhovateľ používal označenie „Signamax“ aj na území Slovenskej republiky prostredníctvom distribútora. V tomto prípade nie je rozhodujúce, či navrhovateľ používal alebo nepoužíval dané označenie na území Slovenskej republiky alebo kto ho na území Slovenskej republiky používal skôr, ale pohnútky a úmysly majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. V súvislosti s uvedeným je nutné opätovne poukázať na skutočnosť, že majiteľ v čase podania prihlášky už mal vedomosť o prevode českej národnej ochrannej známky na navrhovateľa a o pretrvávajúcom právnom režime závislosti medzinárodného zápisu od českej národnej ochrannej známky. Majiteľ si rozšíril medzinárodnú ochranu napadnutej ochrannej známky do ďalších krajín, tzn., že sa snažil vytvárať a rozširovať svoje obchodné postavenie na trhu a získať tak širšiu medzinárodno-právnu ochranu, a to na úkor navrhovateľa. Skutočnosť, či navrhovateľ sám uvádzal svoje výrobky na slovenský trh, prípadne či skôr ako majiteľ, nie je rozhodujúca, pretože je bežnou praxou, že zahraničné spoločnosti dodávajú svoje výrobky do jednotlivých štátov prostredníctvom rôznych distribútorov (aj viacerých), ktorých to však neoprávňuje privlastniť si označenie, ktoré im nepatrí a zaregistrovať si ich bez súhlasu vo svojom mene.

Najvyšší súd SR v rozsudku z 30.04.2014 poukázal na skutočnosť, že v predmetnej veci je dôležitou otázkou posúdenie územného princípu rozsahu užívania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k aplikácii zásady teritoriality. V preskúmvanej veci neboli podľa Najvyššieho súdu SR dôsledne skúmané okolnosti vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky a k slovenskému trhu. Za stavu, že navrhovateľ argumentoval českou ochrannou známkou, bolo povinnosťou správneho orgánu posúdiť, či existencia českej národnej ochrannej známky môže mať význam pre územie Slovenskej republiky.

Hlavnou funkciou ochrannej známky je umožniť spotrebiteľom identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Je vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľia, ktorí sú spokojní s daným výrobkom, si v budúcnosti tento výrobok opäť kúpia alebo použijú. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ľahko odlíšili identické alebo podobné výrobky. Čím viac je ochranná známka známejšia, tým viac získava na svojej dôležitosti. Zákazník totiž v mnohých prípadoch automaticky siahne po výrobku, ktorý je označený ochrannou známkou práve preto, že si je istý jeho kvalitou. Z toho vyplýva, že dobre zavedená ochranná známka je v očiach spotrebiteľa i potenciálnych partnerov v obchodno-právnych vzťahoch garanciou istej očakávanej kvality ponúkaných výrobkov alebo služieb. Ochranná známka preto musí byť dôsledne ochraňovaná proti útokom tretích osôb tak, aby dochádzalo k efektívnemu budovaniu jej renomé.

Prvá smernica Rady č. 89/104 EHS z 21.12.1988, ktorou sa zblížujú právne predpisy členských štátov o ochranných známkach umožňuje členským štátom zahrnúť do jednotlivých národných zákonov o ochranných známkach prihlášku ochrannej známky podanú v zlej viere ako absolútny dôvod odmietnutia ochrany alebo neplatnosti. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk, ako kodifikované znenie Prvej smernice, taktiež uvádza v článku 3 ods. 2 písm. d) absolútny dôvod odmietnutia ochrany alebo neplatnosti a to prihlášku ochrannej známky, ktorú prihlasovateľ podal v zlej viere. Nariadenie Rady (ES) o ochrannej

známke Spoločenstva č. 207/2009 z 26.02.2009 tiež obsahuje sankcie a opatrenia proti prihláškam podaným v zlej viere. V zákone o ochranných známkach č. 55/1997 Z. z. sa dôvod prihlášky podanej v zlej viere použil ako absolútny dôvod odmietnutia ochrany (§ 2 ods. 1 písm. k)) až v jeho novele č. 14/2004. V predchádzajúcich právnych úpravách tento dôvod nebol obsiahnutý. Dosiahla sa tak úplná kompatibilita s právom Európskej únie. Zároveň zavedenie tohto princípu vedie k zintenzívnieniu a posilneniu ochrany práv majiteľov ochranných známk.

Pokiaľ ide o zásadu (princíp) teritoriality je potrebné uviesť, že ochranná známka platí iba na tom území, kde sa o ochranu požiadalo a kde bolo určité označenie ako ochranná známka zapísané do registra ochranných známk, t. z., že zásada teritoriality sa bezvýnimočne viaže iba k rozsahu územnej ochrany, ktorú ochranná známka svojmu majiteľovi poskytuje. To je pravý význam zásady teritoriality, ktorá presahuje známkové právo a uplatňuje sa pri územnom vymedzení ochrany všetkých predmetov priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov). Takto chápaná zásada teritoriality odráža princíp suverenity štátu a jeho zákonodarstva. Územným rozsahom ochrany však nemožno podmieňovať skutkové okolnosti daného prípadu, tieto nie sú determinované hranicami Slovenskej republiky. Inak by dochádzalo k závažnému deformovaniu práva EÚ, z ktorého bol inštitút dobrej viery do slovenského zákona o ochranných známkach prebratý.

K uvedenému je ešte potrebné uviesť, že v niektorých prípadoch zásadu teritoriality nie je možné uplatňovať, a to napr. v prípadoch, na ktoré poukazuje Parížsky dohovor, napr. podľa článku 6septies Parížskeho dohovoru, ak žiada agent alebo zástupca majiteľa známky v niektorej únijnej krajine o zápis tejto známky na svoje vlastné meno v jednej alebo niekoľkých týchto krajinách bez súhlasu tohto majiteľa, je majiteľ oprávnený podať námietky proti požadovanému zápisu a žiadať o výmaz alebo, ak to povoľuje zákon krajiny, o prevod zápisu na seba, pokiaľ by agent alebo zástupca neospravedlnil svoje konanie. Účelom tohto ustanovenia je zabrániť zneužitiu ochrannej známky agentom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže agent by mohol využívať znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu. Podanie prihlášky neverným agentom môže byť považované za osobitú podkategóriu podania prihlášky v nie dobrej viere. V danej posudzovanej veci ide o obdobný prípad.

Jednou z typických situácií, kedy možno hovoriť o prihláške nepodanej v dobrej viere, je porušenie vzťahu dôvery - fiduciárneho vzťahu medzi prihlasovateľom a iným dotknutým subjektom. Typickými znakmi uvedenej situácie, kedy prihlasovateľ porušil záväzok dôvery a lojality voči legitímnemu držiteľovi práv ku konkrétnemu označeniu sú:

- predchádzajúce obchodné partnerstvo (napr. formou majetkovej účasti, obchodného podielu),
- zhoršenie vzájomných vzťahov medzi partnermi tesne pred podaním prihlášky ochrannej známky; tzn. časová súvislosť ako jeden z dôležitých indikátorov potenciálnej vecnej súvislosti,
- zneužitie dôverných informácií prihlasovateľom vo svoj prospech,
- prihlásené označenie je zhodné (alebo veľmi podobné) s označením známym prihlasovateľovi z partnerského vzťahu, spravidla pre zhodné alebo veľmi podobné tovary alebo služby,
- personálne prepojenie, čo aj nepriamo prostredníctvom viacerých subjektov.

V preskúvanom prípade všetky vymenované znaky jednoznačne vyplývajú ako skutkové závery z dôkazov vykonaných v konaní pred úradom. K poslednému znaku (personálne prepojenie) je nutné opakovane poukázať na osobu Ing. Iva K., ktorý v čase 100 % účasti americkej spoločnosti AESP, Inc. v českej spoločnosti INTELEK, spol. s r. o., vykonával funkciu konateľa na základe mandátnej zmluvy predpokladajúcu vysokú mieru lojality k mandantovi. Niekoľko mesiacov po ukončení obchodného partnerstva (marec 2005) je to práve Ing. Ivo K., ktorý ako konateľ 100 % slovenskej dcéry českého INTELEK-u v máji 2005 udelil v jej mene plnú moc patentovému zástupcovi na podanie prihlášky slovenskej ochrannej známky „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ (napadnutá ochranná známka POZ 5720-2005), a ktorý ako konateľ českej matky INTELEK, spol. s r.o. podpísal súhlas so zápisom ochrannej známky zhodnej s medzinárodným zápisom č. 793175. Tvrdenia majiteľa, že nikdy nijako nekomunikoval s navrhovateľom - spoločnosťou AESP, Inc., USA, a že nikým nebol oboznámený o skutočnosti, že práva k českej národnej ochrannej známke „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ boli prevedené na navrhovateľa, keďže prevodcom uvedenej ochrannej známky bola práve česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. s jediným konateľom Ing. Ivom K., sú zavádzajúce.

Uvedený prípad jednoznačne potvrdzuje aplikovateľnosť dôvodu neplatnosti národnej ochrannej známky spočívajúcej v absencii dobrej viery prihlasovateľa v situácii, keď legitímny držiteľ práv (zahraníčný subjekt) nemá na území daného štátu k označeniu staršie práva. Ako príklad možno uviesť konanie o

majiteľovi dánskej ochrannej známky „RED LOBSTER“, zapísanej pre tovary - potraviny a reštauračné služby. V rozhovore pre dánske noviny uviedol, že pri jej výbere sa silne inšpiroval úspešným americkým reťazcom RED LOBSTER (sieť reštaurácií) a dodal, že vzhľadom na to, že americká spoločnosť si toto označenie v Škandinávii nechránila, nevidel žiadne prekážky, aby tak urobil on. Americká spoločnosť požiadala o vyhlásenie tejto ochrannej známky za neplatnú z dôvodu, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, pretože prihlasovateľ preukázateľne vedel o používaní a známosti tohto označenia americkou spoločnosťou na území USA. Tento záver potvrdil aj Námorný a obchodný súd v Kodani. Prípád „RED LOBSTER“ je opísaný v štúdií Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v Alicante z roku 2003.

Preukázanie obchodného styku navrhovateľa na území Slovenskej republiky alebo neprejavenie záujmu o ochranu označení na určitom území jednoducho nie je podmienkou aplikácie dôvodu neplatnosti ochrannej známky spočívajúceho v neexistencii dobrej viery pri podaní jej prihlášky. Skutočnosť, že navrhovateľ nevlastní žiadnu ochrannú známku na území Slovenskej republiky nedáva právo získať jeho označenia a zaregistrovať si ich. Majiteľ si zavádzajúco konštruuje svoju predstavu o „správnej“ aplikácii dôvodu neplatnosti ochrannej známky spočívajúceho v neexistencii dobrej viery pri podaní jeho prihlášky. Zjavným dôkazom toho, že dovolávanie sa zásady teritoriality zo strany majiteľa je účelové a objektívne neobstojí, je aj skutočnosť, že už pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky požiadal o rozšírenie medzinárodného zápisu do ďalších 32 krajín.

Všetky uvedené okolnosti poukazujú na fakt, že majiteľ v čase podania prihlášky bol znalý pomerov v príslušnom segmente trhu, o výrobkoch a o výrobcach pohybujúcich sa v tomto segmente, ako aj o označeniach, ktoré na označovanie svojich tovarov používajú. Majiteľ prihlášku preukázateľne podal ako špekulatívnu, t. j. takú, ktorú si prihlásil s cieľom využitia už získanej rozlišovacej spôsobilosti označenia iného subjektu, pričom použitie takéhoto označenia by mohlo neoprávnene poškodiť zvláštny charakter, či povesť označenia, ktoré je predmetom práva navrhovateľa, resp. ako možnosť v budúcnosti využiť ju na blokačné účely.

Majiteľ uviedol, že podľa predložených dokladov aj sám úrad pripustil, že prvým faktickým užívateľom označenia „Signamax“ v reálnom hospodárskom a obchodnom styku na území Slovenskej republiky bol majiteľ napadnutej ochrannej známky a nie navrhovateľ. Podľa majiteľa navrhovateľ sám nikdy na území SR nepredával žiaden tovar označený „Signamax“ ani nikdy na území SR ako výrobca uvedeného tovaru nevystupoval. Úrad v rámci konania vôbec neskúmal, čo označenie „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ sa na území SR stalo známe pre navrhovateľa a to v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka.

Znovu je potrebné zdôrazniť, že skutočnosť, či navrhovateľ sám uvádzal svoje výrobky na slovenský trh, prípadne ako prvý a či je toto označenie na našom území známe práve pre navrhovateľa nie je vôbec rozhodujúca, pretože je bežnou praxou, že zahraničné spoločnosti dodávajú svoje výrobky do jednotlivých štátov prostredníctvom rôznych distribútorov (aj viacerých) a takisto si svoje výrobky môžu dávať vyrábať iným spoločnostiam, ktoré to však neoprávňuje privlastniť si označenie, ktoré im nepatrí a zaregistrovať si ho bez súhlasu vo svojom mene.

Majiteľ ďalej argumentoval, že v čase od prevodu obchodného podielu na materskú firmu majiteľa až do zániku medzinárodnej ochrannej známky č. 793175 bola oprávnená legitímne nakladať s touto MOZ česká spoločnosť INTELEK spol. s r. o. Potvrzuje to aj skutočnosť, že pri zápise napadnutej ochrannej známky postačoval úradu súhlas českej spoločnosti INTELEK spol. s r. o., ktorá vlastnila práva k medzinárodnej ochrannej známke č. 793175. Úrad nepožadoval súhlas vlastníka českej národnej známky č. 246216 teda americkej spoločnosti AESP, Inc. (navrhovateľa). K uvedenému je potrebné uviesť, že úradu pri skúmaní zápisnej spôsobilosti prihlášky napadnutej ochrannej známky z dôvodu zhodnosti so staršou ochrannou známkou nebol súhlas od navrhovateľa potrebný, pretože táto ochranná známka nebola na prekážku zápisu slovenskej národnej ochrannej známky. Vzhľadom na okolnosti prípadu, však dodatočne bolo zistené, že súhlas majiteľa medzinárodnej ochrannej známky č. 793175 bol bezpredmetný, keďže medzinárodná ochranná známka zanikla spolu s národnou ochrannou známkou, od ktorej bola závislá.

V odvolaní proti napadnutému rozsudku Krajského súdu majiteľ uviedol, že úrad si v I. stupňovom rozhodnutí vymedzil tri skutkové podstaty, ktorých naplnením môže byť prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere a to „zlá viera pri podaní prihlášky ochrannej známky prichádza do úvahy (i) za situácie, kedy navrhovateľovi výmazu patrí tzv. staršie právo (rozumej k zhodnému alebo zameniteľne podobnému

označeníu) v SR, (ii) za situácie, kedy medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom výmazu existuje nejaká forma právneho vzťahu a (iii) za situácie, kedy prihlasovateľ podá prihlášku napadnutej ochrannej známky, keď vie, resp. má vedomosť o tom, že označenie, tvoriace napadnutú ochrannú známku, patrí v čase podania takejto prihlášky niekomu inému. Podľa majiteľa, zatiaľ čo skutkovú podstatu podľa bodu (i) úrad vzťahuje striktné na územie SR, čím nepochybne vymedzenie tejto skutkovej podstaty podmieňuje aplikáciou elementárnej známko-právnej zásady teritoriality, skutkovú podstatu podľa bodu (iii) úrad na územie SR náhle neviaže.

K uvedenému je potrebné uviesť, že úrad si v prvostupňovom rozhodnutí takto podmienky nestanovil a majiteľ si ich skreslil a prispôbil. Úrad v prvostupňovom rozhodnutí len konštatoval, že zlá viera pri prihláške ochrannej známky je možná nielen za situácie, kedy navrhovateľovi prináležia skoršie práva v Slovenskej republike, alebo v situácii, kedy medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom existuje nejaká forma právneho vzťahu, ale tiež v situácii, kedy prihlasovateľ podá prihlášku ochrannej známky, keď vie, resp. má vedomosť o tom, že toto označenie patrí niekomu inému (dotknutá osoba nemusí vlastniť na našom území skoršie práva, ktoré by mohli brániť zápisu označenia napadnutej prihlášky ochrannej známky do registra). Majiteľ si zámerne upravil a dezinterpretoval fakty a sugestívne zdôrazňuje zásadu teritoriality. Zákon presne nedefinuje pojem „neexistencia dobrej viery“, pretože vo všetkých jednotlivostiach by bolo ťažké ju vystihnúť. Presné kritériá nie sú stanovené, pretože neexistencia dobrej viery je subjektívny stav - úmysel, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade. Úrad sa pri skúmaní riadi usmerneniami ako interpretovať takéto konanie prihlasovateľa, ktoré vyplývajú z rozhodovacej praxe EÚ. Vždy treba prihliadnúť na všetky okolnosti daného prípadu.

Znovu je potrebné zdôrazniť, že v prípade návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach je nutné prihliadnúť najmä na okolnosti, za akých bola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná, t. j. aké dôvody viedli majiteľa k podaniu prihlášky ochrannej známky, a najmä či nevyužil známosť, resp. rozlišovaciu spôsobilosť označenia iného subjektu, ktorým sa nechal inšpirovať, prípadne ho prevzal ako celok a následne si ho prihlásil na ochranu ako ochrannú známku. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ nemusí preukázať skutočnosť, že výrobky označené sporným označením sám dodával na trh Slovenskej republiky; že bol prvým užívateľom nezapísaného označenia, tvoriaceho napadnutú ochrannú známku v reálnom hospodárskom a obchodnom styku na území Slovenskej republiky; že bol prvým užívateľom nezapísaného označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku v reálnom hospodárskom a obchodnom styku na trhu inej krajiny; že aktuálne užíva nezapísané označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku v rámci sústavnej hospodárskej či obchodnej činnosti so svojimi výrobkami na území Slovenskej republiky; že bol vôbec hospodársky činný; že by označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku získalo svojim používaním zo strany navrhovateľa na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho výrobky; že by sa označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku stalo na území Slovenskej republiky v tamojších obchodných kruhoch známe pre výrobky navrhovateľa; že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku získalo na území Slovenskej republiky, príp. v inej jurisdikcii, vysoký dištinkívny status nezapísanej všeobecne známej známky pre výrobky navrhovateľa a v prospech jeho subjektu; že by označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku, získalo na území Slovenskej republiky vysoký dištinkívny status ochrannej známky s dobrým menom.

Rovnako ani ďalšie skutočnosti, na ktoré poukázal majiteľ vo svojich vyjadreniach, nemajú žiaden vzťah k dôvodu v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Nie úrad a Krajský súd v Banskej Bystrici, ale majiteľ resp. jeho právny zástupca zásadne nepochopil celkovú konštrukciu známkovoprávnej úpravy, obsiahnutú ako v pôvodnom zákone o ochranných známkach, tak v aktuálnom zákone o ochranných známkach, o čom svedčí uvádzanie rôznych zákonných ustanovení, dokonca takých, ktoré si navrhovateľ ani neuplatňoval (napr. dobré meno - § 7 písm. b), všeobecnú známosť § 7 písm. c) a d) atď.), pričom sa snaží podmienky v nich stanovené aplikovať na uplatnený absolútny dôvod, majiteľ mení a prekrúca fakty, čo je neakceptovateľné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno dospieť k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola zapísaná do registra v rozpore s ustanovením § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Majiteľ aj napriek snahe dezinformovať, prekrúcať a zahlcovať množstvom



nepodstatných a sugestívnych tvrdení neuviedol také skutočnosti a nepredložil také doklady, ktorými by bolo možné vyvrátiť podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere.

#### **Uplatnený dôvod - § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach**

Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.

Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka už od začiatku bola spôsobilá klamať verejnosť, keďže verejnosť by sa mohla mylne domnievať, že táto ochranná známka je v skutočnosti ochrannou známkou navrhovateľa prípadne, že ju majiteľ užíva so súhlasom navrhovateľa, alebo že je majiteľ nejakým spôsobom s navrhovateľom spojený. Podľa navrhovateľa označenie má v danom prípade klamlivú povahu práve vzhľadom k tomu, že ide o označenie zhodné s označením, ktoré už mnoho rokov pred majiteľom intenzívne užíval navrhovateľ, a ktoré spotrebiteľská verejnosť pokladá za označenie navrhovateľa.

Na základe ustanovenia § 34 ods. 1 písm. c) ochranná známka môže byť zrušená, ak v dôsledku jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa, klame najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. Úrad skúma, či ochranná známka nie je klamlivá už v rámci konania o jej zápise. Avšak počas konania o zápise ochrannej známky úrad skúma klamlivosť prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám (tzv. vnútorná klamlivosť), kým v prípade konania o zrušení ochrannej známky, úrad skúma klamlivosť vo vzťahu k reálnemu používaniu ochrannej známky na konkrétnych tovaroch a službách, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Povinnosť preukázať skutočnosť, že sa ochranná známka stala klamlivou, spočíva na navrhovateľovi, ktorý okrem preukázania klamlivosti ochrannej známky musí preukázať aj existenciu príčinnej súvislosti medzi klamlivosťou ochrannej známky a jej používaním majiteľom, resp. používaním so súhlasom majiteľa.

V tomto prípade je potrebné poukázať na konkrétny spôsob používania napadnutej ochrannej známky, ktorý je zavádzajúci a mätúci, a ktorým reálne dochádza ku klamaniu spotrebiteľa. Iba konštatovať skutočnosť, že verejnosť by sa mohla mylne domnievať, že táto ochranná známka je v skutočnosti ochrannou známkou navrhovateľa prípadne, že by sa mohla domnievať, že ju majiteľ užíva so súhlasom navrhovateľa, alebo že verejnosť bude predpokladať, že majiteľ je nejakým spôsobom s navrhovateľom spojený, je nepostačujúce. Úlohou navrhovateľa bolo v zmysle uplatneného ustanovenia preukázať, že majiteľ používa napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k zapísaným tovarom tak, že v dôsledku toho dochádza ku klamaniu spotrebiteľov, čo však v tomto konaní neurobil. Navyše je potrebné zdôrazniť, že klamlivosť ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia je potrebné chápať ako klamlivosť v údajoch obsiahnutých v ochrannej známke, ktoré zavádzajú spotrebiteľa o vlastnostiach, či kvalite tovaru (príp. služby) označeného ochrannou známkou. Argument, že verejnosť by sa mohla mylne domnievať, že táto ochranná známka je v skutočnosti ochrannou známkou navrhovateľa, nie je možné v rámci tohto ustanovenia zohľadniť.

Keďže navrhovateľ nepreukázal, akým konkrétnym spôsobom používania napadnutá ochranná známka klame spotrebiteľa, možno konštatovať, že nepreukázal naplnenie podmienok podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

#### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

Vo vzťahu k uplatnenému ustanoveniu § 2 ods. 1 písm. g) navrhovateľ konštatoval, že majiteľ nekonal v súlade s dobrými mravmi, pokiaľ podal prihlášku ochrannej známky, o ktorej vedel, že už po práve patrí a je užívaná inou osobou.

Vo vzťahu k navrhovateľom konštatovanému zápisu ochrannej známky v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach možno uviesť, že ide o absolútnu zápisnú prekážku, ktorá má verejnoprávnu povahu a úrad na ňu v zápisnom konaní prihliada ex offio. Vo všeobecnosti sa za označenia odporujúce verejnému poriadku alebo dobrým mravom považujú také označenia, ktoré obsahujú napríklad rasistické alebo nacistické symboly, označenia propagujúce, či evokujúce násilie alebo vojnu, označenia obsahujúce mená známych osôb, ktorých historický vklad vo vzťahu k štátnosti je všeobecne uznávaný, ďalej označenia štátnych orgánov, politických strán, či verejnoprávných inštitúcií resp. označenia obscénne, pornografické a pohoršujúce.

Pri posudzovaní rozporu prihláseného označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi je potrebné skúmať samotné označenie, jeho vlastnosti, pretože zápisná prekážka sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré sa týkajú konania osoby prihlasovateľa.

Napadnutú ochrannú známku „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ v zmysle uvedeného nemožno považovať za označenie, ktoré by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pretože jednotlivé slová, ako aj celé slovné spojenie nenaznačuje ani obsahovo nevyjadruje symbol alebo výraz, ktoré by odporovali verejnému poriadku či dobrým mravom. Skutočnosti, ktoré uviedol navrhovateľ nie je možné zohľadniť v rámci uplatneného návrhu. Dobré mravy v hospodárskej súťaži nemôžu byť predmetom skúmania v konaní v rámci tohto dôvodu.

Preto možno v zmysle uvedeného konštatovať, že napadnutá ochranná známka nebola zapísaná do registra ochranných známk v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, čím navrhovateľ nepreukázal naplnenie podmienok podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

#### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach**

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je preto potrebné posúdiť, či dané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti napadnutej ochrannej známky s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Za účelom preukázania používania označenia „Signamax“, resp. „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ navrhovateľ predložil katalóg na rok 2000 - 2001 určený pre ruský trh, katalóg produktov označovaných „Signamax“ z roku 2001 a výročnú správu za rok 1999, kópiu častí svojich katalógov z roku 1999 a z roku 2002 v nemeckom jazyku, ktoré boli určené pre európske trhy, a v ktorých navrhovateľ propaguje svoje výrobky označované ako „Signamax“. Tieto doklady však možno vyhodnotiť ako

nedostatočné na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia „Signamax“, pretože nepoukazujú na reálny obchodný styk na území Slovenskej republiky.

Navrhovateľ uviedol, že používanie nezapísaného označenia „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“, pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky je zrejmé z dôkazu č. 10, avšak vzhľadom na to, že dodávky výrobkov navrhovateľa označených „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ boli zabezpečované práve materskou spoločnosťou majiteľa, t. j. českou spoločnosťou INTELEK spol. s r. o., navrhovateľ nemá k dispozícii ďalšie doklady okrem už predložených.

Predložený dôkaz č. 10 predstavuje mailovú komunikáciu medzi slovenským distribútorom IES International Electronic System s. r. o. a p. Slavom S. (predstavitel' navrhovateľa) z roku 2004, ktorá sa týkala web stránok spoločnosti IES, s. r. o. Tieto webové stránky ponúkali dodávanie a inštaláciu kabelážnych systémov značky „Signamax“, avšak priamy stret týchto tovarov či služieb so spotrebiteľmi a potenciálnymi zákazníkmi na území Slovenskej republiky z týchto dôkazov nevyplýva. Takisto iba samotný výpis spoločnosti Tranzel spol. s r. o. Komárno z internetovej stránky [www.zoznam.sk](http://www.zoznam.sk), v ktorom je uvedené, že táto firma okrem ďalších výrobkov ponúka aj štruktúrovanú kabeláž Solarix - Signamax, je nepostačujúci, pretože neboli predložené žiadne ďalšie doklady, ktoré by svedčili o skutočnosti, kde a komu boli predmetné tovary distribuované, v akom rozsahu a na akom území.

Z posúdenia dokladov, ktoré predložil navrhovateľ a všetkých uvádzaných skutočností vyplynulo, že navrhovateľ nepreukázal používanie nezapísaného označenia „Signamax“, resp. „SIGNAMAX CONNECTIVITY SYSTEMS“ pre sporné tovary a služby v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky do takej miery, aby mohlo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky a pre dotknuté tovary nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, teda pri podaní návrhu z tohto dôvodu neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal naplnenie jednej z podmienok ustanovenia § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Keďže navrhovateľ nesplnil jednu z podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posudzovanie ďalších podmienok bezpredmetné a návrh v tejto časti možno považovať za nedôvodný.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
generálna riaditeľka  
sektie hlavných procesov

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová  
Advokátska kancelária  
Bušová, Ursínyová, Bušo  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava

INTEK spol. s r. o.  
Kataríny Brúderovej 6  
831 07 Bratislava