



Banská Bystrica 12. 8. 2019
OZ 245372/I-43-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa NOVESTA, a. s., Nitrianska 503/60, 958 01 Partizánske, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Holoubkovou, HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 245372



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

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 245372 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 19.4.2018 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 245372 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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



dámska topánka . Podľa navrhovateľa je obrazový prvok vo forme podobný s obrazovým prvkom napadnutej ochrannej známky. Ďalej navrhovateľ uviedol, že slovný prvok „Svit“ považuje vo vzťahu k majiteľovi napadnutej ochrannej známky za prvok klamlivý, keďže majiteľ nemá k mestu Svit žiaden vzťah. Tiež uviedol, že názov mesta Svit vznikol podľa prvého Baťovho podniku v ňom (S-lovenské VI-skózové T-ovárne).

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

v roku 2016 a 2017. Navrhovateľ uviedol, že majiteľ vyrába tenisky Marathon s podošvou Marathon 7166, ktoré odoberal od navrhovateľa, propaguje ich na stránke www.imgrumweb.com. Rovnako aj navrhovateľ vyrába a predáva obuv pod názvom Marathon (www.novesta.sk).

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

Listom úradu z 11.5.2018 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

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

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

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

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

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



V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 245372 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Milana Foltána, Skleníková 196/26, Malé Bielice, 958 04 Partizánske, s právom prednosti od 22.12.2016 bola 18.7.2017 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „obuv“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou

prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášok ochranných známok pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti.

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

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 22.12.2016.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie odôvodnil tým, že majiteľ si na ochranu prihlásil označenie, v ktorom dominantné postavenie zaujíma obrazový prvok podobný s označením, ku ktorému patria práva navrhovateľovi, pričom majiteľ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky od navrhovateľa odoberal podošvy Marathon 7166, na ktorých sa obrazový prvok nachádzal. Podľa navrhovateľa konanie majiteľa možno považovať za špekulatívne, pretože chcel zabrániť navrhovateľovi, aby sa stal majiteľom ochrannej známky na predmetný obrazový prvok.

Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil:

- výpis z registra napadnutej ochrannej známky, príloha č. 1,
- výpis z obchodného registra navrhovateľa, ktorého spoločnosť bola do registra zapísaná v roku 1996, jej pôvodné obchodné meno bolo do roku 1998 CEBOVULKAN, a. s. (nie CEBO HOLDING a. s. ako to tvrdil navrhovateľ), do roku 2012 VULKAN a. s. a predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj „výroba obuvi, obuvníckych polotovarov“, príloha č. 2,
- fotografiu formy na podošvu, na ktorej je slovný prvok „Marathon“ a obrazový prvok dámskej topánky v trojuholníku, na forme z boku je vyrazené číslo 219 757/ 7166- 285 – G, prílohy č. 3 a č. 5,
- inventárnu kartu spoločnosti navrhovateľa na majetok FORMA MARATON, zobrazený je stav karty k 1/2018, podľa údajov na karte bol tento majetok zaradený do majetku navrhovateľa 31.5.1998, príloha č. 4,
- výpis z obchodného registra spoločnosti ZDA Partizánske s. r. o., ktorej jediným konateľom a spoločníkom je p. Milan Foltán, teda majiteľ, spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná v roku 2002 pod obchodným menom INEX TRADE s. r. o., od 12.10.2016 bolo obchodné meno zmenené na ZDA Partizánske s. r. o. a predmetom jej činnosti je okrem iného aj „dizajnérska činnosť- modelárska činnosť - výroba obuvi“, príloha č. 6,
- faktúry spolu s dodacími dokladmi (18 ks) vystavené navrhovateľom pre spoločnosť INEX TRADE s. r. o., za rôzne podošvy, aj za podošvy 7166 Marathon v období od júna 2014 do augusta 2016, prílohy č. 7 - č. 13 a č. 15 - č. 25,
- emaily od pracovníčky INEX TRADE z 2.2.2015, 25.2.2015, z 22.11.2016 a z 15.12.2016 – ide o objednávky na podošvy, v objednávke z 25.2.2015 je prosba o zaslanie časti podošiev, z dôvodu, že nemôžu vyrábať všetky podošvy, v objednávke je bližšie špecifikovaný požadovaný sortiment, a to spolu 160 párov podošiev, objednávky z 2.2.2015, z 22.11.2016 a 15.12.2016 sú na výrobu podošvy MARATHON 7166 letný dezén, prílohy č. 14 a č. 27,
- faktúry (2 ks) vystavené navrhovateľom pre ZDA Partizánske s. r. o. za tovary - podošvy (okrem iného aj za podošvy 7166 Marathon), z novembra 2016 a 23.12.2016, faktúra z 23.12.2016 nepatrí do relevantného obdobia, príloha č. 26 a 28,
- výtlačok zo stránky www.zdapartizanske.sk/maratonky a zo stránky www.novesta.sk/tenisky/marathon zo 6.5.2018, na ktorých sú zobrazené tenisky s názvom Maraton/Marathon, ide však o výtlačky, ktoré nepatria do obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, príloha č. 29.

Majiteľ vo svojom vyjadrení predložil tieto dôkazné materiály:

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



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

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

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

Majiteľ si 22.12.2016 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorej predmetom je označenie tvorené čiernym štvorcem, v ktorom je zobrazená dámska lodička akoby s krídlom a pod ňou slovný prvok „Svit“ stvárnený plným písaným písmom so štylizovaným „S“. Na forme navrhovateľa je síce zobrazený skôr opísaný obrazový prvok dámskej okrídlenej lodičky v trojuholníku umiestený za slovným prvkom „Marathon“, avšak pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a označenia, ktoré je zobrazené na forme navrhovateľa je zrejme, že sa odlišujú nielen v slovných prvkoch „Marathon“ a „Svit“, ale aj v celkovej kompozícii. Čo sa týka obrazových prvkov, hoci je v oboch prípadoch v označení znázornená dámska lodička, je stvárnena rozdielnym spôsobom, navyše nie v rovnakej pozícii, a kým v označení na forme je lodička v trojuholníku, v napadnutej ochrannej známke je zobrazená v štvorci so zaoblenými vrcholmi. Možno teda konštatovať, že napadnutá ochranná známka v porovnaní s označením, ktoré sa nachádza na forme navrhovateľa, nie je zhodná a nevykazuje ani zjavnú podobnosť, naopak označenia sa odlišujú celkovou kompozíciou, obrazovými aj slovnými prvkami.

Napadnutá ochranná známka :



Označenie nachádzajúce sa na forme navrhovateľa:



Na základe uvedeného skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky použil vo svojom označení obrazový prvok dámskej topánky nie je možné považovať za prejav nie dobrej viery. Je totiž zrejme, že v označení, ktoré si prihlásil na ochranu obrazový prvok stvárňuje dámsku lodičku odlišným spôsobom, navyše je zakomponovaný spolu s odlišným slovným prvkom „Svit“ do iného označenia.

Navrhovateľ videl zlý úmysel majiteľa v tom, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel zabrániť navrhovateľovi prihlásiť si ochrannú známku na predmetný obrazový prvok. Jednak ako už bolo uvedené, napadnutá ochranná známka nie je v porovnaní s označením, ktoré je na forme podošvy navrhovateľa zhodná ani nevykazuje v porovnaní s ním zrejmu podobnosť, dokonca ani použitý obrazový prvok lodičky v napadnutej ochrannej známke a na forme navrhovateľa nie je zhodný alebo podobný svojim stvárnením. Nebolo tiež preukázané, že by majiteľ akýmkoľvek spôsobom bránil navrhovateľovi v používaní nejakého označenia alebo že by mal takýto úmysel. Prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v roku 2016, navrhovateľ však predmetnú formu vlastnil už od roku 1998, čo bolo v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky viac ako 17 rokov. Z predložených dôkazov nevyplývalo, že by navrhovateľ mal záujem chrániť si toto označenie a majiteľ by sa mu v tom snažil zabrániť. Len samotné hypotetické tvrdenie bez akéhokoľvek náznaku blokačného či iného špekulatívneho konania zo strany majiteľa nie je v tomto prípade postačujúce na konštatovanie, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky sledoval nekalý zámer, či zlý úmysel. Navyše ako bolo zistené, majiteľ je výrobcom topánok a jeho cieľom je používať ochrannú známku vo vzťahu k ním vyrábaným tovarom.

S ohľadom na zistené okolnosti nie je možné konštatovať, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2016 konal so zlým úmyslom, navyše ako vyplýva z predloženého vyjadrenia, jeho zámerom bolo používať napadnutú ochrannú známku na označovanie svojich výrobkov. Majiteľ sa nesnažil o dosiahnutie ochrany pre zhodné alebo podobné označenie s označením, ktoré je obsiahnuté na forme na podošvu navrhovateľa, preto podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky možno vnímať ako prirodzenú snahu o rozvoj svojej podnikateľskej činnosti pod vlastným označením, nie ako zlý úmysel ani nečestný zámer len z toho dôvodu, že majiteľ poznal obrazový prvok, ktorý bol na forme jeho dodávateľa polotovarov a vedel o jeho existencii. Hoci je teda zrejme, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii obrazového prvku štylizovanej dámskej topánky na forme, ktorej vlastníkom bol navrhovateľ, len táto samotná okolnosť, vzhľadom na ďalšie zistené okolnosti, teda že v napadnutej ochrannej známke je zakomponovaný tiež obrazový prvok dámskej topánky, ale v úplne odlišnom vyhotovení a kompozícií, sama osebe nestačí na preukázanie existencie zlej viery prihlasovateľa.

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

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

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že prvok „Svit“ obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke je klamlivý, pretože majiteľ nemá k mestu Svit žiadny vzťah, možno len uviesť, že nie je dôvod predpokladať, že by tento slovný prvok v napadnutej ochrannej známke klamal spotrebiteľov o zemepisnom pôvode tovarov. Za

priemerného spotrebiteľa je náležité považovať spotrebiteľa primerane pozorného, nemal by byť považovaný za náchylného na oklamanie. Hoci je v napadnutej ochrannej známke obsiahnutý názov slovenského mesta Svit, ktoré nie je sídlom majiteľa, nebola preukázaná spojitosť tohto mesta s tovarmi, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. t. j. s výrobou obuvi. Nie je teda dôvod predpokladať, že by napadnutá ochranná známka mohla viesť k očakávaniu spotrebiteľov, že takto označené tovary pochádzajú z daného mesta, preto nemožno konštatovať, že v tomto prípade existuje (dostatočne veľké a vážne) riziko klamania spotrebiteľov. Ďalej je tiež potrebné uviesť, že podstatná časť relevantnej verejnosti si slovo svit pravdepodobne spojí s významom, ktorý sa na toto bežne používané slovo viaže, t. j. svetlo, jas, žiara. S ohľadom na uvedené možno tento argument navrhovateľa pokladať za nedôvodný.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

Ing. Mária Holoubková
HOLOUBKOVÁ patentová a známková kancelária
Krčméryho 14
811 04 Bratislava 1

Ing. Mrenica Jaroslav Patentová, známková a oceňovacia kancelária,
Mládežnícka 1435
020 01 Púchov 1