

Banská Bystrica 19.04.2024
POZ 1024-2023/N-28-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, zastúpeného v konaní advokátom Mgr. Martinom Guttmannom, Pod Rovnicami 63, 841 04 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „PenthouseKONOX“ do registra ochranných známk, prihláseného prihlasovateľom VSŽ a. s., Južná trieda 97, 040 01 Košice-Juh (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1024-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14.6.2023, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „PenthouseKONOX“, číslo spisu 1024-2023, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „PenthouseKONOX“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1024-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 14.9.2023 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 6, 9, 16, 20, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 250710 „KONOX“ (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) zapísanej pre tovary v triede 6 a medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1483547 „KONOX“ platnej aj na území Slovenskej republiky (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) zapísanej pre tovary v triede 6.

Pri uplatnenom námietkovom dôvode v zmysle ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ poukázal na skutočnosti, ktoré musia byť pri samotnom posúdení dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky preskúmané. Jedným z nich je zhodnosť či podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou (alebo s nezapísaným označením).

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie „PenthouseKONOX“ namietateľ vyhodnotil ako čiastočne podobné s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou „KONOX“, a to na základe zhodného slovného prvku „KONOX“, ktorý obsahujú všetky sporné označenia, ktorý je zreteľne čitateľný aj vo zverejnenom označení. Slovný prvok „Penthouse“ stojaci pred slovným prvkom „KONOX“ vyhodnotil namietateľ ako prvok nedíštinkatívny.

Z fonetického hľadiska možno porovnávané označenia považovať za podobné na strednom stupni, uviedol namietateľ. Podobnosť odvodil najmä na základe interpretácie zhodného slovného prvku „konox“.

V rámci sémantického porovnania sporných označení namietateľ vysvetlil význam slovného prvku „Penthouse“, ktorý tvorí prvú časť zverejneného označenia, a následne uviedol, že slovný prvok „KONOX“, ktorý je súčasťou zverejneného označenia a zároveň ako jediný tvorí staršie ochranné známky, je prvok fantastický, bez konkrétneho významu. Z uvedeného vyplýva, že sémantické hľadisko buď neprispieje k zásadnému odlišeniu porovnávaných označení, alebo ich možno považovať za podobné, keďže prvok „penthouse“ je nedištinkatívny.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi podobnosťou označení a medzi podobnosťou tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, podotkol namietateľ. Poukázal v tejto súvislosti na kompenzačný princíp, v zmysle ktorého nízky stupeň podobnosti medzi tovarmi alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi označeniami a naopak.

Vzhľadom na uvedené, namietateľ skonštatoval, že označenia možno považovať za kolízne a nemožno vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami na základe slovného prvku „KONOX“, ktoré je originálne a svojím dlhodobým pôsobením na trhu získalo vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

K námietkovému dôvodu uplatnenému podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach ďalej namietateľ uviedol, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky zverejneného označenia mal vedomosť o existencii označenia „KONOX“ namietateľa. Poukázal na to, že prihlasovateľ má od roku 2010 sídlo v Košiciach a spoločnosť prihlasovateľa používala počas celej svojej existencie označenia so slovným prvkom „VSŽ“, teda označenia, ktoré v minulosti využívali Východoslovenské železiarne (predložený článok *Značka VSŽ žije v novej firme*). Ďalej namietateľ podotkol, že aj podnikový hotel v Košiciach bol pomenovaný označením KONOX (predložený článok *Zaspomínajte si na košické legendy*). V nadväznosti na uvedené namietateľ poukázal na to, že štatutári spoločnosti prihlasovateľa majú v obchodnom registri zapísaný trvalý pobyt v Košiciach, tak je podľa názoru namietateľa nepochybné, že označenie „KONOX“ poznali aj v tejto súvislosti. O to viac, že ťažiskom činnosti prihlasovateľa je prenájom nehnuteľností.

Ďalej namietateľ uviedol, že je nepochybné to, že prihlasovateľ vedel a vie, že namietateľ ako nástupca ťažiskových činností vo Východoslovenských železiarňach produkuje oceľ a taktiež mal vedieť o existencii ochrannej známky namietateľa „KONOX“ zapísanej pre špecifický druh tovaru – ocele odolnej proti atmosférickej korózii.

Namietateľ tvrdenia o tom, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky zverejneného označenia vedel a mal vedieť o obchodnej činnosti namietateľa, podporil výtlačkami článkov, ktoré obsahujú informácie o spoločnosti namietateľa a zameraní výroby jeho spoločnosti.

Ďalšiu podmienku úspešného uplatnenia ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, a to, že napadnutým označením je namietateľ dotknutý na svojich právach, namietateľ zdôvodňoval opisom histórie podniku U. S. Steel Košice, s. r. o. Poukázal na to, že Východoslovenské železiarne, národný podnik, boli založené štátom v roku 1959, pričom označenie VSŽ v názve podniku/spoločnosti zostal až do roku 2004 v rôznych variáciách, kedy bola spoločnosť premenovaná na Slovenský investičný holding, a. s., a v roku 2006 na Slovenské investičné družstvo. V roku 2008 došlo k zmene právnej formy a k zmene obchodného mena na Slovenský investičný holding, s. r. o., ktorý bol 29.10.2009 vymazaný z obchodného registra na základe dobrovoľného výmazu.

Namietateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že v roku 2000 sa spoločnosť U. S. Steel Košice stala 100-percentným vlastníkom časti košických železiární, ktorá sa zaoberala oceliarskymi aktivitami, t. j. išlo o podnik VSŽ OCEĽ, a. s., a iné menšie divízie z holdingu VSŽ, a. s., zaoberajúce sa oceliarstvom.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že prihlasovateľ prihlásil predmetné zverejnené označenie „PenthouseKONOX“ špekulatívne. Uviedol, že vzhľadom na existenciu jeho zapísaných ochranných známok „KONOX“ a tiež vzhľadom na právnych nástupcov po prvotnom podniku Východoslovenské železiarne, n. p., až po súčasnú spoločnosť namietateľa, podnikajúcich kontinuálne v oceliarstve pod ochrannou známkou „KONOX“ (prvýkrát bola zapísaná v roku 1966), prihlasovateľ nemá s pôvodnou ani nástupníckymi

spoločnosťami nič spoločné okrem toho, že využil dobré meno označenia VSŽ a založil si spoločnosť VSŽ, a. s., ktorej hlavným predmetom činnosti je nakladanie s nehnuteľnosťami, a nie podnikanie v oceliarstve, prípadne podnikanie súvisiace s priemyslom.

Ako konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže možno vnímať registráciu troch ochranných známk prihlasovateľom v roku 2010 so slovným či obrazovým prvkom VSŽ, Košice, VSŽ a. s. Košice, ktoré používala dnes už neexistujúca spoločnosť Východoslovenské železiarne, upozornil namietateľ. Ide o obrazové ochranné známky POZ 1702-2010, POZ 1703-2010 a POZ 1787-2010.

Namietateľ tiež poukázal na nekalosúťažné konanie prihlasovateľa, ktoré odvodil aj zo skutočnosti, že si prihlasovateľ dal zapísať obchodné meno VSŽ, a. s., v roku 2010 do obchodného registra ako názov svojej spoločnosti. Porušil tým povinnosť uvedenú v § 10 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, v zmysle ktorého obchodné meno nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania, uviedol namietateľ. Zároveň podotkol, že nebol v tom čase (rok 2010) právnym nástupcom spoločnosti VSŽ a. s. Košice, a preto nenamietal protiprávne konanie prihlasovateľa.

Avšak podaním prihlášky „PenthouseKONOX“ v spojení so skôr opísaným nekalosúťažným konaním od roku 2010, prihlasovateľ priamo ohrozil práva a oprávnené záujmy namietateľa, ktorý dlhodobo používa označenie „KONOX“ na označenie špecifického druhu ocele, upozornil namietateľ. Namietateľ v súvislosti s označením „KONOX“ uviedol, že predmetné označenie je vžitá a spotrebiteľmi vnímaná výlučne so spoločnosťou namietateľa, a to aj v širšom kontexte, ako len s výrobkami z ocele.

Na podporu svojich tvrdení namietateľ predložil výtlačok článku *Poznáte Kohal, Kosil, Kodur? Zaspomínajte si na košické legendy?*, v ktorom sa píše o tom, že v Košiciach niesla niekoľko desaťročí jedna z budov – podnikový hotel VSŽ, n. p., Košice, označenie Konox.

V ďalšej časti námietok namietateľ upozornil, že označenie „KONOX“ bolo zapísané ako ochranná známka už v roku 1966 pre majiteľa VSŽ, n. p. Znamka bola platná do roku 1996, avšak aj po jej zániku toto označenie používal právny nástupca po VSŽ, n. p. Po kúpe výrobných liniek na výrobu ocele sa faktickým užívateľom označenia „KONOX“ stala v roku 2001 spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o., ktorá má od roku 2019 označenie „KONOX“ registrované ako ochrannú známku. Spoločnosť namietateľa tak predmetné označenie používa nepretržite od roku 2001 po súčasnosť, pričom namietateľ predložil technické normy, podnikové normy, výrobkový katalóg namietateľa, webovú stránku, články či Spravodaj spoločnosti pre povrchové úpravy.

Namietateľ uvedené skutočnosti zhrnul do konštatovania o tom, že prihlasovateľ, najmä na základe všeobecnej vedomosti o používaní označenia „KONOX“ v dotknutej hospodárskej oblasti, pričom túto vedomosť možno vyvodiť najmä z dĺžky používania označenia, vedel o tom, že tretia osoba používala označenie „KONOX“.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že neexistuje žiadny preukázateľný právny záujem na používanie všeobecného známeho označenia „KONOX“ v spojení s nedištinktívnym prvkom „Penthouse“, navyše v súvislosti so skôr uvedenými skutočnosťami, ako je výber obchodného mena, zápis ochranných známk s prvkom VSŽ, predmet podnikania prihlasovateľa. Namietateľ opätovne poukázal na článok z roku 2012 *Značka VSŽ žije v novej firme*, v ktorom vtedajšia členka dozornej rady spoločnosti prihlasovateľa hovorí o tom, že hlavná činnosť firmy spočíva v prenájme vlastných nehnuteľností. Namietateľ zdôraznil, že do momentu podania prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľ neponúkal žiadne tovary alebo služby pod označením „KONOX“.

Namietateľ odkázal na informácie zo stránok indexpodnikatela.sk, finstat.sk či statistics.sk, z obsahu ktorých vyplýva, že podnikateľská činnosť prihlasovateľa sa niekoľko rokov nerozvíja, ale skôr upadá. Namietateľ v súvislosti s uvedenými informáciami vyjadril obavu, že prihlasovateľ sa prihlásením označenia „KONOX“ môže snažiť navodiť dojem prosperujúcej spoločnosti, a to na úkor namietateľa – ťažením zo všeobecnej známosti a dobrého mena jeho ochranných známk „KONOX“.

Na slovenskom trhu v čase podania prihlášky zverejneného označenia neexistoval a ani v súčasnosti neexistuje okrem namietateľa nikto, kto by používal slovný prvok „KONOX“. Rovnako v registri ochranných známk okrem platnej ochrannej známky namietateľa a zaniknutej ochrannej známky spoločnosti VSŽ, n. p., nie je registrovaná žiadna ochranná známka „KONOX“. Namietateľ zdôraznil, že práve dlhodobé používanie označenia „KONOX“ namietateľom je jednou z relevantných skutočností na posúdenie neexistencie dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia.

Namietateľ v závere podaných námietok uviedol, že bol ochotný urovnať kolíziu zmierom tým, že by sa prihlasovateľ dobrovoľne vzdal prihlášky ochrannej známky „PenthouseKONOX“ pre všetky prihlasované tovary a služby. Vo výzve zo 4.9.2023 požiadal prihlasovateľa, aby mu postúpil kópiu späťvzatia prihlášky s doručenkou alebo kópiu späťvzatia potvrdenú úradom najneskôr do 12.9.2023, prihlasovateľ na uvedenú výzvu namietateľa nereagoval.

Na základe všetkých uvedených argumentov namietateľ navrhol úradu zamietnuť prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu zo 28.9.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 20.11.2023 uviedol, že namietateľ sa v podaných námietkach obmedzil len na ničím nepodložené domnienky a úvahy. Prihlasovateľ podotkol, že namietateľ sa dovoľáva právnych postupov od iných, ale sám svoje postavenie neodvodzuje od právneho poriadku. Upozornil, že namietateľ tzv. svoj nezáujem z minulosti, označuje ako porušovanie svojich práv. Ďalej prihlasovateľ skonštatoval, že namietateľ predstiera, že zverejnené označenie „PenthouseKONOX“ je podobné so staršími ochrannými známkami „KONOX“ namietateľa, pričom podľa názoru prihlasovateľa je rozdielnosť medzi nimi viac ako evidentná, a preto nemožno hovoriť o existencii pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti. Rovnako sa prihlasovateľ ohradil proti názorom namietateľa týkajúcich sa obchodného mena jeho spoločnosti a odkazov na Obchodný zákonník.

V závere prihlasovateľ zdôraznil, že jeho konanie bolo vedené vždy dobrou vierou a v súlade s platnou legislatívou.

Namietateľ 4.12.2023 doručil repliku k vyjadreniu prihlasovateľa spolu s kópiou rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky č. sp. Cdo 3944/2019, v ktorej uviedol, že naďalej zastáva názor, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere. K replike a k argumentom v nej uvedeným je nutné uviesť, že ide o podanie predložené po uplynutí lehoty na podanie námietok a predloženie s nimi súvisiacich dôkazov podľa § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a preto vzhľadom na koncentračný charakter námietkového konania toto vyjadrenie a dôkazy nemožno v predmetnom konaní zohľadniť.

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.

Predmetné námietky sú založené na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. a písm. j) zákona o ochranných známkach. Úrad najskôr preskúma naplnenie zákonných podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. j) tohto zákona.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovného zverejneného označenia „PenthouseKONOX“, číslo spisu POZ 1024-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9.5.2023 prihlasovateľom VSŽ, a. s., Južná trieda 97, 04 001 Košice, a zverejnená vo Vestníku úradu 14.6.2023 pre tovary a služby:

v triede 6 – „*kovové reklamné stĺpy*“;

v triede 9 – „*neónové reklamy*“;

v triede 16 – „*reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“;

v triede 20 – „*reklamné nafukovacie predmety*“;

v triede 35 – „*obchodné alebo podnikateľské informácie; subdodávateľské služby (obchodné služby)*“;

v triede 36 – „*nehnuteľnosti (služby); financovanie (služby)*“.

Namietateľ v podaných námietkach poukázal na to, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 250710 „KONOX“ s právom prednosti od 30.1.2019, zapísanej pre tovary v triede 6 a staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1483547 „KONOX“ platnej aj na území Európskej únie, zapísanej pre tovary v triede 6. Zároveň namietateľ uviedol, že označenie „KONOX“ bolo zapísané ako ochranná známka už v roku 1966 pre majiteľa VSŽ, n. p. Známka bola platná do roku 1996. Namietateľ zdôraznil, že po kúpe výrobných liniek na výrobu ocele sa faktickým užívateľom označenia „KONOX“ stala v roku 2001 spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o., spoločnosť namietateľa tak predmetné označenie používa nepretržite v súvislosti s výrobou ocele a oceliarskych výrobkov z nej. Namietateľ skonštatoval, že prihlasovateľ, najmä na základe všeobecnej vedomosti o používaní označenia „KONOX“ v dotknutej hospodárskej oblasti, vedel o tom, že tretia osoba používala označenie „KONOX“, a napriek tomu si prihlásil označenie „PenthouseKONOX“, teda označenie, ktoré v sebe obsahuje celú staršiu ochrannú známku namietateľa.

V súvislosti s argumentmi namietateľa je nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodit' ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky, v predmetnom prípade je relevantným dátumom 9.5.2023. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľov skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné

označenie vedela, alebo či v čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla 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 označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk 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), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

V súvislosti s uplatneným ustanovením zákona o ochranných známkach je potrebné, aby namietateľ úradu uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere.

Namietateľ doplnil odôvodnenie podaných námietok nasledujúcimi dôkazmi:

- výpis z registra ÚPV SR - z výpisu vyplýva, že majiteľom ochrannej známky „KONOX“ č. 250710 je spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice, zapísanej pre tovary „*ocel' (surovina alebo polotovary), zliatiny ocele, pásová oceľ, oceľové tabule a plechy, povlakovaná oceľ; ingoty; kovové štetovnice; kovové platne; kovový plech*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti z 30.1.2019. Ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 19.9.2019 (dôkaz č. 1),
- výpis z medzinárodného registra ochranných známk registra vedeného vo WIPO – z výpisu vyplýva, že medzinárodná ochranná známka „KONOX“ č. 1483577 bola zapísaná pre majiteľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice, a to pre tovary v triede 6, s právom prednosti od 30.1.2019 s účinkami v EÚ (dôkaz č. 2),
- výpis z obchodného registra – z výpisu je zrejmé, že spoločnosť VSŽ, a. s., t. j. prihlasovateľ, bola do obchodného registra zapísaná 27.10.2010 s predmetom činnosti ako napr. *sprostredkovanie obchodu a služieb, vydavateľská činnosť, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, prevádzkovanie športových zariadení, fotografické služby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, skladovanie, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom* (dôkaz č. 3),
- článok „*Značka VSŽ žije v novej firme*“ – článok bol publikovaný 12.12.2012 v denníku Korzár. V článku sa píše, že neznáma firma už druhý rok používa pôvodnú značku košických železiarní, ktoré ju využívali počas celej svojej existencie. Ďalej je v článku uvedené, že spoločnosť nechce komentovať, prečo si zvolila rovnaké pomenovanie, ako mal najznámejší košický podnik. Spoločnosť VSŽ, a. s., odpovedala, že ich hlavnou činnosťou je zatiaľ prenájom vlastných nehnuteľností. Autor článku vysvetľuje, že pôvodnú značku košických železiarní v roku 2003 získala skupina Penta, ktorá sa ju v roku 2006 snažila bezúspešne predať. Ani spoločnosť U. S. Steel, ktorá kúpila v tom čase hutnícku výrobu koncentrovanú vo VSŽ Oceľ, nemala o značku záujem. V závere článku autor skonštatoval, že ochranné známky mal hutnícky kombinát VSŽ zaregistrované už od roku 1966 a používal ich na všetkých svojich výrobkoch (dôkaz č. 4),
- článok „*Poznáte Kohal, Kosil, Kodur? Zaspomínajte si na košické legendy*“ - z 19.2.2022, uverejnený v denníku Korzár Košice, sa zoberá existenciou „slobodárni“, ktoré košické železiarne stavali pre svojich zamestnancov. Článok opisuje viaceré slobodárne, ktoré boli označované podľa názvov špecifických druhov ocelí, napr. KODUR, KONOX, KOHAL, ktoré železiarne začali vyrábať už v roku 1966. Viaceré budovy existujú dodnes, objekty boli prerobené na obytné domy či kancelárske priestory. Podnikový hotel východoslovenských železiarní KONOX existuje aj v súčasnosti, pričom ako píše autor článku, z izieb sa stali kancelárie, ale na budove je umiestnený stále aj jej pôvodný názov KONOX (dôkaz č. 5),

- výtlačok zo stránky <https://trend.sk> – výtlačok obsahuje množstvo článkov publikovaných v týždenníku TREND.SK, počas roka 2023 a z konca roka 2022, články sa týkajú najmä výrobnéj a ekonomickej činnosti spoločnosti U. S. Steel Košice, je z nich zrejmé, že spoločnosť patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku (dôkaz č. 6),
- výtlačok zo stránky <https://www.biblioteka.sk/encyklopedia> - obsah sa týka histórie spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., od roku 2000 a tiež histórie spoločnosti Východoslovenské železiarne, n. p., od jej založenia v roku 1959 až po rok 2000, keď východoslovenské železiarne odkúpila spoločnosť U. S. Steel, ako hlavná činnosť oboch spoločností je uvádzaná výroba ocele a plechov (dôkaz č. 7),
- výtlačok zo stránky <https://usske.sk> – výtlačok obsahuje informácie o histórii spoločnosti VSŽ, n. p., od roku 1959 aj s fotografiami, tiež je zaznamenaný rok 2000, keď sa spoločnosť U. S. Steel stala 100-percentným vlastníkom košických železiarní (dôkaz č. 8),
- výpis z obchodného registra – údaje z výpisu sa týkajú spoločnosti Východoslovenské železiarne, štátny podnik, ktorá bola do registra zapísaná 1.7.1989 a dobrovoľne vymazaná 27.2.1991 (dôkaz č. 9),
- výpis z obchodného registra – údaje sa týkajú spoločnosti Slovenský investičný holding, s. r. o., ktorá bola do registra zapísaná 29.8.2008 a dobrovoľne vymazaná 29.10.2009 (dôkaz č. 10),
- výpis z registra úradu – z výpisu je zrejmé, že prihlasovateľ napadnutého zverejneného označenia je

VSZ

majiteľom obrazovej ochrannéj známky č. 229694 , s právom prednosti od 19.10.2010, zapísanej pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 11),


- výpis z registra úradu – z výpisu je zrejmé, že prihlasovateľ napadnutého zverejneného označenia je



majiteľom obrazovej ochrannéj známky č. 229695 , s právom prednosti od 19.10.2010, zapísanej pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 12),

- výpis z registra úradu hovorí o tom, že prihlasovateľ zverejneného napadnutého označenia je majiteľom



obrazovej ochrannéj známky  č. 229703, s právom prednosti od 4.11.2010, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 13),

- výpis z registra úradu – z výpisu je zrejmé, že majiteľom ochrannéj známky „KONOX“ č. 156591 bola spoločnosť Východoslovenské železiarne, národný podnik, Košice. Ochranná známka bola podaná 18.2.1966 a zanikla uplynutím doby platnosti 18.2.1996. Zapísaná bola pre tovary v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 14),
- technická norma U. S. Steel Košice, s. r. o., TN USSK 10025-5:2016 „Výrobky valcované za tepla a za studena z konštrukčných ocelí, časť 5: Technické dodacie podmienky na ocele so zvýšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii“ – predmetná norma je z 11.4.2016 a týka sa okrem iného klasifikácie a označovania výrobkov, a to buď označením KONOX 345HR alebo KONOX 315CR, pričom je rozpísaný význam prvkov tohto značenia – napr. prvok KONOX – ako značka U. S. Steel Košice pre ocele so zvýšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii, HR – valcované za tepla, CR – valcované za studena, norma ďalej opisuje rôzne mechanické vlastnosti či chemické zloženie tejto ocele (dôkaz č. 15),
- podniková norma VSŽ OCEĽ, spol. s r. o., ŽK SO 00 0315 „OCEĽ KONOX 315 S“ z 15.12.1998 (dôkaz č. 16),
- podniková norma VSŽ OCEĽ, spol. s r. o., ŽK SO 00 0345 „OCEĽ KONOX 345 T“ z 15.12.1998 (dôkaz č. 17),
- katalóg výrobkov spoločnosti namietateľa – na katalógu z októbra 2013 je umiestnený odkaz na namietateľa, katalóg je vyhotovený v anglickom jazyku, a medzi inými výrobkami je v ňom špecifikovaný a ponúkaný aj tovar s označením KONOX 315 S a KONOX 345 T (dôkaz č. 18),
- článok *Štúdium koróznej odolnosti ocele KONOX 315 S*, publikovaný bol 5.8.2009 v časopise „Konstrukce - Odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství“. V článku sa píše o odolnosti ocele KONOX 315 S proti korózii, píše sa tam ďalej o využití takéhoto typu ocele, najmä pri stavbe mostov, stožiarov, priemyselných konštrukcií, ale aj v pozemnom staviteľstve. Opísané boli ďalej experimenty s oceľou KONOX a ich výsledky (dôkaz č. 19),
- výtlačok z webovej stránky <https://www.usske.sk/sk/produkty> namietateľa, ktorý obsahuje v časti „Konštrukčné akosti ocele a oceľ odolná voči atmosférickej korózii“ informácie o technických parametroch a chemickom zložení rôznych druhov ocelí vyrábaných v U. S. Steel Košice, medzi nimi aj ocele s označením „KONOX“ (dôkaz č. 20),

- výtlačok z webovej stránky <https://www.usske.sk/sk/produkty> namietateľa s článkom „Hutnícka fakulta TU Košice zorganizovala študentskú vedeckú odbornú konferenciu“. Z obsahu je zrejmé, že hutnícka fakulta zorganizovala 19.4.2011 v poradí už sedemnásty ročník študentskej odbornej konferencie Metalurgia 2011, a v sekcii Materiály sa najviac darilo Petre L. s projektom Korózne skúšky nízkoaliovananej ocele KONOX 315 S v ovzduší (dôkaz č. 21),
- výtlačok Spravodaj povrchové úpravy – korózia – elektrochémia - galvanika č. 1/12 – Spravodaj vychádza 2-krát ročne a vydáva ho Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy. Súčasťou Spravodaja sú informácie týkajúce sa 22. medzinárodnej konferencie Korózia v energetike 2010, ktorá sa konala v Košiciach, a v rámci nej vystúpila aj Petra L. s prednáškou Skúšky náterov na oceli KONOX 315 S (dôkaz č. 22),
- výpis z webovej stránky štatistického registra organizácií <https://zber.statistics.sk> z 9.9.2023, ktorý sa týka spoločnosti prihlasovateľa VSŽ, a. s., pričom štatistický úrad ako hlavnú činnosť spoločnosti eviduje prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností (dôkaz č. 23),
- výtlačok z webovej stránky <https://www.indexpodnikatela.sk> z 10.9.2023, z obsahu ktorého je zrejmé, že tržby spoločnosti prihlasovateľa majú od roku 2019 klesajúcu tendenciu (dôkaz č. 24),
- výtlačok zo stránky <https://www.finstat.sk> z 10.9.2023, obsahuje informácie o spoločnosti prihlasovateľa, ktorej v roku 2022 klesli tržby o 13-percent (dôkaz č. 25),
- výzva na späťvzatie prihlášky POZ 1024-2023 zo 4.9.2023 – namietateľ vo výzve na späťvzatie prihlášky upozornil prihlasovateľa, že je majiteľom dvoch ochranných známk „KONOX“ so skorším právom prednosti zapísaných pre tovary v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyzval preto prihlasovateľa, aby sa vzdal POZ 1024-2023 a aby ho o tejto skutočnosti informoval do 12.9.2023. Prihlasovateľ na výzvu namietateľa nereagoval (dôkaz č. 26).

V súvislosti s dôkaznými prostriedkami predloženými namietateľom je potrebné uviesť, že niektoré z nich nie sú datované alebo sú datované po podaní prihlášky zverejneného označenia. Nedatované dôkazy je však možné vzhľadom na ich obsah a ďalšie predložené dôkazné prostriedky, ktoré im dodávajú objektivitu a potvrdzujú ich, vziať do úvahy a nemožno ich ako celok odmietnuť. K dôkazom, ktoré sú datované po podaní prihlášky zverejneného označenia, je nutné uviesť, že nie sú bez významu, pretože v spojitosti s ďalšími predloženými dôkazmi môžu byť podporne využité na interpretáciu zámeru prihlasovateľa pri podaní prihlášky, prípadne prezentujú informácie týkajúce sa aktivít, ktoré boli pripravované ešte v relevantnom období.

Z predložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach vyplynulo, že namietateľ U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, je najväčším výrobcom ocele v strednej Európe. O tom, že spoločnosť namietateľa patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku, svedčí aj výtlačok zo stránky trend.sk s množstvom kontinuálne publikovaných článkov z relevantného obdobia, týkajúcich sa najmä výroby a ekonomickej činnosti spoločnosti U. S. Steel Košice. Dôkazy ďalej demonštrujú históriu spoločnosti namietateľa od jej vzniku v roku 2000, a to prevzatím podniku VSŽ Oceľ, a. s., a niektorých ďalších menších podnikov holdingu VSŽ, a. s., Košice, ktorých činnosť sa týkala oceliárstva, až po súčasnosť. Pôvodný podnik Východoslovenské železiarne, n. p., bol založený štátom ešte v roku 1959. Z dôkazov vyplynulo, že oceľ pod značkou „KONOX“ sa vyrábala v podniku VSŽ, n. p., ktorý bol od 18.2.1966 aj majiteľom ochrannej známky „KONOX“ zapísanej pre tovary v triede 6, ktorá zanikla 18.2.1996 uplynutím doby platnosti. V súčasnosti je majiteľom ochrannej známky „KONOX“ s právom prednosti od 30.1.2019, zapísanej pre tovary v triede 6, spoločnosť namietateľa.

Z obsahu článkov z odborných časopisov, katalógu výrobkov či výtlačkov z webovej stránky namietateľa je zrejmé, že v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia sa relevantná verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s existenciou označenia „KONOX“, ktoré bolo používané na označovanie akostnej legovanej ocele so zvýšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii. Informácie o oceli „KONOX“ boli prezentované napr. na 17. ročníku študentskej odbornej konferencie Metalurgia 2011, ktorú zorganizovala Hutnícka fakulta TU Košice, rovnako informácie o oceli „KONOX“ odzneli aj na 22. medzinárodnej konferencie Korózia v energetike 2010, ktorá sa konala v Košiciach, na ktorej bola prezentovaná aj prednáška *Skúšky náterov na oceli KONOX 315 S*.

V neposlednom rade na dlhodobú existenciu označenia „KONOX“ poukazuje aj článok „*Poznáte Kohal, Kosil, Kodur? Zaspomínajte si na košické legendy*“ s podtitulom *Čo majú spoločné železiarne a slobodárne*. Z obsahu

článku je zrejmé, že v Košiciach sa popri budovaní železiarní stavali aj nízkorozpočtové ubytovacie zariadenia, pomenované podľa názvov ocele, ktoré sa vo Východoslovenských železiarňach vyrábali minimálne od roku 1966, ako napr. KODUR, KONOX, KOHAL. Tieto nápisy boli umiestnené na strechách týchto budov. V článku je uvedená informácia aj o tom, že podnikový hotel východoslovenských železiarní KONOX existuje aj v súčasnosti, pričom ako píše autor, z izieb sa stali kancelárie, ale na budove zostal umiestnený aj jej pôvodný názov KONOX. Článok bol publikovaný v roku 2022, avšak odkazuje na minulosť presahujúcu do súčasnosti.

Z predložených dôkazov je zrejmé, že namietateľ používa a používal označenie „KONOX“, ktoré má chránené ako slovné ochranné známky s právom prednosti od 30.1.2019. Z dôkazov tiež vyplynula skutočnosť, že označenie „KONOX“ bolo používané na označovanie špecifického druhu ocele aj predchodcom namietateľa, a to Východoslovenskými železiarňami, n. p., ktoré boli majiteľmi ochrannej známky „KONOX“ od roku 1966 do roku 1996. V danom prípade možno napriek špecifickému účelu používania označenia „KONOX“ (ocel a výrobky z ocele) považovať za preukázané, že prinajmenšom časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o činnosť spoločnosti namietateľa a tiež jeho predchodcu, ale tiež časť verejnosti, ktorá mohla byť konfrontovaná s informáciami o spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., a jej výrobkoch, pravidelne sa vyskytujúci v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou, keďže ide o jedného z najväčších zamestnávateľov na území Slovenskej republiky, označenie „KONOX“ pozná a spojí si ho práve so spoločnosťou namietateľa. V predmetnom prípade nemožno úplne obísť skutočnosť, že namietateľ v roku 2000 prevzal podnik VSŽ Oceľ, a. s., a niektoré ďalšie menšie podniky holdingu VSŽ, a. s., Košice, ktorých činnosť sa týkala oceliarskeho priemyslu, pričom namietateľ v oceliarskej činnosti pokračuje, o čom svedčí aj opätovná registrácia ochranných známok „KONOX“ pre oceľ a oceliarske výrobky.

Pri hodnotení naplnenia podmienky vedomosti prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že čím je skoršie označenie, na existencii a používaní ktorého sa námietky z dôvodu podania prihlášky v nie dobrej viere zakladajú, všeobecnejšie alebo jednoduchšie, tým väčšia je pravdepodobnosť, že prihlasovateľ si označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známok vybral sám a nezávisle. Naopak, čím je toto označenie komplexnejšie a neobvyklé a označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známok je s ním zhodné, resp. vysoko podobné, tým menej je dôveryhodné tvrdenie prihlasovateľa, že si označenie vybral sám a nezávisle.

Úrad v nadväznosti na uvedené skutočnosti uvádza, že prihlasovateľ si prihlásil označenie „PenthouseKONOX“, ktoré je so staršími ochrannými známkami „KONOX“ podobné vo vyššej miere, keďže obsahuje celú staršiu ochrannú známku. Slovnú časť „KONOX“ zverejneného označenia prihlasovateľ zvýraznil veľkými písmenami, čím zdôraznil a upozornil na samotné slovo „KONOX“ v rámci označenia „PenthouseKONOX“. Nemožno pritom opomenúť skutočnosť, že podobnosť týchto označení z hľadiska známkového práva je založená práve na slovnom prvku „KONOX“, ktorým ako jediným sú tvorené staršie ochranné známky, pričom ide o slovo fantazijné. Je preto vylúčené, že si prihlasovateľ tento slovný prvok vytvoril sám a nezávisle. Z prieskumu predložených dokladov jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach vyplynulo, že slovné označenie „KONOX“ používal namietateľ v rozhodnom období v súvislosti s oceliarskymi výrobkami, pričom je nutné vziať do úvahy aj skutočnosť, že označenie „KONOX“ bolo používané a chránené ako ochranná známka v súvislosti s obdobnými tovarmi aj predchodcom namietateľa, a to Východoslovenskými železiarňami. Nemožno zároveň považovať za nevýznamnú ani tú skutočnosť, že prihlasovateľ predstavuje spoločnosť sídliacu v Košiciach, ktorá si v roku 2010 prihlásila ako ochranné známky označenia, ktoré predtým používali na identifikáciu svojej spoločnosti Východoslovenské železiarne. O tom, že tieto označenia používal v minulosti celé desaťročia iný subjekt, a to práve predchodca namietateľa, musel prihlasovateľ vedieť, avšak ako to vyplynulo z obsahu článku „Značka VSŽ žije v novej firme“ z roku 2012, svoje kroky vedúce k prihláseniu si označení, ktoré boli symbolmi zaniknutej spoločnosti VSŽ, novovzniknutá spoločnosť VSŽ, a. s., bližšie komentovať nechcela, zdôraznili, že hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je zatiaľ prenájom vlastných nehnuteľností.

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie je podobné vo vyššej miere so staršími ochrannými známkami používanými namietateľom, je takmer vylúčené, aby prihlasovateľ zverejneného označenia nemal vedomosť o existencii namietateľa a jeho označení, a teda vedomosť prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu úrad považuje za preukázanú.

Ako už bolo uvedené skôr, za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ pri podaní prihlášky zverejneného označenia konal v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zám er). Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Prvú z podmienok uplatneného ustanovenia, teda vedomosť prihlasovateľa v čase podania prihlášky zverejneného označenia o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, možno považovať za splnenú.

Druhou podmienkou, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, pri jej podaní.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam poprel akýkoľvek zlý úmysel pri podaní prihlášky zverejneného označenia a tiež skonštatoval, že neexistuje ani pravdepodobnosť zámery medzi kolíznymi označeniami na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Z predložených dôkazov po ich posúdení vyplynulo, že prihlasovateľ zverejneného označenia si prihlásil slovné označenie „PenthouseKONOX“, ktoré bolo vyhodnotené ako podobné vo vyššej miere s označením „KONOX“, ktoré pred podaním prihlášky zverejneného označenia používal namietateľ a ktoré je zapísané do registra ochranných známk s právom prednosti od 30.1.2019. Možno skonštatovať, že zverejnené označenie je okrem opisného slova „Penthouse“ tvorené z jediného a rozlišujúceho prvku staršej ochrannej známky, konkrétne slovom „KONOX“, ktoré je dokonca vo zverejnenom označení zdôraznené použitím veľkých písmen. Príslušný spotrebiteľ si v mysli môže spojiť sporné označenia a s prihliadnutím na rozlišovaciu spôsobilosť označenia „KONOX“ a tiež na dlhoročnú existenciu tohto označenia na slovenskom trhu je vysoko pravdepodobné, že zverejnené označenie sa zvezie na známosť staršej ochrannej známky s cieľom využiť silu známosť a prestíže tejto známky, a spotrebiteľia sa tak môžu domnievať, že ide o prepojené subjekty, prípadne že kolízne tovary a služby pochádzajú od spoločnosti namietateľa alebo hospodársky prepojeného subjektu.

Je nutné poukázať na konanie prihlasovateľa v širších súvislostiach, pretože prihlasovateľ siahol už v roku 2010 po síce v tom čase voľných označeniach „VSŽ“, ktoré ako vyplynulo z predložených dôkazov, boli používané Východoslovenskými železiarňami minimálne od roku 1960. Podaním prihlášky zverejneného označenia „PenthouseKONOX“ prihlasovateľ opäť vytvára spojenie so železiarňami, t. j. prihlasovateľ sa nesnažil v podnikateľskej činnosti podaním prihlášky „PenthouseKONOX“ odlišiť, resp. odpútať sa od prepojenia s namietateľom. Prihlasovateľ siahol po slovnom prvku „KONOX“, ktoré má ako ochranné známky zapísané namietateľ a ako vyplynulo z dôkazov, ide opäť o označenie, ktoré používal aj predchodca namietateľa – Východoslovenské železiarne, ktoré boli aj vlastníkami ochrannej známky „KONOX“ od roku 1966 do roku 1996.

Zo všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že zverejnené označenie je vytvorené s použitím už existujúceho a používaného označenia namietateľa a takisto je bezpochyby možné tvrdiť, že zverejnené označenie „PenthouseKONOX“ nie je náhodne a nezávisle vytvoreným označením prihlasovateľa. Zároveň, možno opätovne zdôrazniť, že nie je podstatné, či prihlasovateľ sám považoval svoje konanie za zlé, či nečestné. Prihlasovateľ mal nespočetné množstvo variantov, ktoré si mohol zvoliť pre označenie svojich tovarov a služieb, napriek tomu si však prihlásil označenie, ktoré je vysoko podobné s označením namietateľa. Prihlasovateľ tak prihlásením zverejneného označenia môže vytvárať falošný dojem o kontinuite či nejakom inom vzťahu medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami, a to najmä pri zvážení tej skutočnosti že prihlasovateľ VSŽ, a. s., už siahol po označeniach, ktoré používal v minulosti iný subjekt – VSŽ, n. p., Košice, na ktorého činnosť nadviazala v roku 2000 aj spoločnosť namietateľa U. S Steel, s. r. o. Košice, tzn. že prihlasovateľ sa pri výbere označenia, ktoré chce mať chránené ako ochrannú známku opätovne inšpiroval označením používaným spoločnosťou existujúcou na trhu niekoľko desaťročí.

Tým, že si prihlasovateľ prihlásil označenie podobné so staršími ochrannými známkami namietateľa, prihlasovateľ nekonal náhodne a nezávisle, práve naopak, okolnosti prípadu svedčia v prospech záveru, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky zverejneného označenia postupoval zámerne, so snahou využiť asociáciu s už existujúcim označením medzi spotrebiteľskou verejnosťou. Podaním prihlášky zverejneného označenia chcel majiteľ ťažiť z už dosiahnutej známosti označenia „KONOX“ a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. V čase podania prihlášky zverejneného označenia pritom preukázateľne mal vedomosť o práve namietateľa k tomuto označeniu.

Prihlasovateľ svoje konanie pri podaní prihlášky zverejneného označenia podobného starším ochranným známkam namietateľa neobjasn timerak, aby bolo možné považovať jeho argumenty za dostatočne zdôvodňujúce toto konanie, či také, ktoré by ho náležite ospravedlnili.

Vedomosť prihlasovateľa o označení namietateľa bola preukázaná, ako aj to, že pri podaní prihlášky zverejneného označenia musel, resp. mal vedieť, že registráciou a používaním zverejneného označenia, ktoré je vo veľkej miere podobné, bez súhlasu namietateľa, môže namietateľovi spôsobiť ujmu. Vzhľadom na absenciu dôvodu, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval, je v predmetnom prípade za podaním prihlášky zverejneného označenia potrebné vidieť nečestný úmysel prihlasovateľa, resp. snahu privlastniť si označenie veľmi podobné s označením namietateľa, v dôsledku čoho by prihlasovateľ mohol ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a známosti už skôr používaného označenia. Zápisom zverejneného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ získal výlučné právo na toto označenie a mohol by tak brániť namietateľovi v používaní jeho označenia, resp. v oprávnenom rozširovaní svojej činnosti pod týmto označením na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ tak zasahuje do právom chráneného záujmu namietateľa.

V tejto súvislosti možno konštatovať, že výlučné právo vyplývajúce z registrovanej ochrannej známky prináleží iba tomu, kto si registruje ochrannú známku s úmyslom vytvoriť si silnejšiu pozíciu na trhu budovaním svojho vlastného špecifického označenia, nie však tomu, kto chce zmeniť aktuálne trhové pomery tým, že využije štátom garantované privilegium, ktoré mu poskytuje výlučné práva k určitému označeniu, s cieľom buď obmedziť doterajší priestor už existujúcim a na trhu pôsobiacim subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie. Ak má určitý prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky vedomosť o používaní určitého označenia iným subjektom na trhu a napriek tomu, bez dôvodu, ktorý by jeho konanie ospravedlňoval, si podá prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je zhodné alebo podobné označenie, v dôsledku čoho môže dôjsť k zásahu do práv iného subjektu, podanú prihlášku ochrannej známky je potrebné považovať za prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Na základe všetkých uvedených skutočností možno považovať za preukázané, že v zmysle známkovoprávnej praxe bolo konanie prihlasovateľa konaním nečestným a namietateľ je dotknutý na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, a podmienky námietkového ustanovenia podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach za naplnené, a preto nebolo potrebné skúmať ďalší uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať

správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brezňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Pod Rovnicami 63, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
VSŽ a.s., Južná trieda 97, 040 01 Košice-Juh, Slovenská republika