



Banská Bystrica 30. 6. 2015

POZ 5283-2012/OZ 233606/I-47-2015

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, Suite 800, New York, NY 10001, Spojené štáty americké (ďalej „navrhovateľ I“) a STUDIO MODERNA s. r. o., Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „navrhovateľ II“), zastúpených v konaní advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILISIN s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava na vyhlásenie ochrannej známky č. 233606 „DR & Levine“ majiteľa Global Trade & Consulting, a. s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**ochranná známka č. 233606 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 24.04.2014 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 233606 „DR & Levine“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ I uviedol, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá je originálnym dodávateľom zdravotníckych pomôcok- tzv. magnetických pásov a ich príslušenstva známych pod označením Dr. Levine's. Ďalej uviedol, že navrhovateľ II je obchodná spoločnosť, ktorá je jediným autorizovaným predajcom predmetného tovaru v Slovenskej republike a tým jedinou osobou oprávnenou na predaj a iné disponovanie s tovarom označeným ochrannou známkou. Navrhovateľ I konštatoval, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 010257327 „DRX levines“ s právom prednosti od 12.09.2011, pre tovary v triede 10.

Podľa navrhovateľa I je zameniteľnosť napadnutej ochrannej známky s jeho ochrannou známkou zrejmalá, pretože vykazujú homogénnosť, akoby boli súčasťou jednej známkovej rady, čo podporuje možnosť zámeny, či omylu pri identifikácii konkrétneho označenia. Navrhovateľ I uviedol, že napadnutá ochranná známka je vizuálne i foneticky prevažne zhodná a sémanticky zhodná s jeho ochrannými známkami. K podobnosti tovarov uviedol, že napadnutú ochrannú známku jej majiteľ používa práve na zdravotníckych pomôckach – magnetických pásoch a ich príslušenstve s totožným účelom a funkciami ako produkt chránený ochrannou známkou navrhovateľa I.

Navrhovateľ I poukázal ďalej na to, že práve pre zhodnosť, resp. podobnosť označení a zhodnosť charakteru tovaru existuje na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti objektívna pravdepodobnosť zámeny medzi originálnym produktom v dispozícii navrhovateľa I a tovarom, s ktorým obchoduje majiteľ. Spotrebiteľ teda môže nadobudnúť mylný dojem, že objednávkou tovaru od majiteľa napadnutej ochrannej známky objednáva originálny certifikovaný produkt navrhovateľa I.

Navrhovateľ I ďalej uviedol, že je majiteľom a aktívnym užívateľom označenia „DRX levines“, ktoré používa v obchodnom styku prostredníctvom autorizovaných predajcov nepretržite už niekoľko rokov, tak

ako je zrejmé z TV reklamy a internetových stránok. Konštatoval ďalej, že navrhovateľ II prostredníctvom ovládajúcej spoločnosti TOP SHOP INTERNATIONAL SA uzavrel s navrhovateľom I licenčnú zmluvu prijatím tzv. autorizáčného listu, ktorým mu udelil výhradné práva k predmetnému tovaru v rámci územia Slovenskej republiky. Navrhovateľ II autorizované výrobky propaguje v rámci televízneho vysielania a svojich webstránok [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk), následne prijíma objednávky a zasiela objednaný tovar zákazníkom na diaľku. Podľa navrhovateľov bola napadnutá ochranná známka podaná v rozpore s dobrými mravmi, pretože existuje osobné prepojenie medzi majiteľom a navrhovateľom II, cez ktoré došlo k zneužitiu a majiteľ ňou úmyselne obchádza súdnu ochranu navrhovateľa I.

Navrhovatelia ďalej na ozrejmienie tvrdenia o nedostatku dobrej viery prihlasovateľa uviedli, že predseda predstavenstva majiteľa Ing. Dušan H, bol od 04.02.2008 do 30.09.2009 zamestnancom spoločnosti STUDIO MODERNA s. r. o. v pracovnej pozícii „Retail and Wholesale Manager“, čo je kľúčová pozícia pre spoločnosť dotknutej činnosti a hrá zásadnú úlohu pri generovaní zisku v tomto odvetví. V tejto súvislosti tiež poukázali na to, že majiteľ vznikol 30.11.2011. Podľa navrhovateľov bolo majiteľovi známe alebo vzhľadom na okolnosti logicky nemohol byť neznalý o vyobrazení a používaní ochrannej známky navrhovateľa I, ktorý ju na trhu používa už od roku 2006, teda bola používaná aj v čase pracovného pomeru Ing. H., ako vyplýva z predloženej faktúry. Po skončení pracovného pomeru majiteľ zneužil obchodnú hodnotu označenia a podal špekulatívnu prihlášku na využitie rozlišovacej spôsobilosti známky skupiny navrhovateľov pre svoje označenie, čím sú nepochybne porušené dobré mravy v obchodnom styku.

Navrhovatelia poukázali na to, že majiteľ je materskou spoločnosťou spoločnostiam Top Product s. r. o. a Top Product CZ, s. r. o., v ktorých je konateľom Ing. H. Ďalej zdôraznili, že voči českej dcérskej spoločnosti majiteľa bolo Mestským súdom v Prahe nariadené predbežné opatrenie na zdržanie sa nekalosúťažného konania na viaceré obdobné produkty vrátane produktu Levines. Keďže situácia medzi skupinou majiteľa a skupinou navrhovateľov v Českej republike je obdobná ako na Slovensku, mal podľa navrhovateľov majiteľ logický dôvod očakávať, že obdobné opatrenia voči nemu začnú aj v Slovenskej republike. Ďalej uviedli, že po skončení pracovného pomeru p. H. a po rozhodnutí súdu následne materská spoločnosť skupiny žalovaného, t. j. majiteľ, podal 27.04.2012 prihlášku napadnutej ochrannej známky.

Navrhovatelia konštatovali, že konanie majiteľa nebolo v dobrej viere, pretože zo všetkých okolností je zrejmé, že musel vedieť o priemyselných právach navrhovateľov aj o predbežnej protiprávnosti svojho konania a jediným úmyslom bolo vopred mariť nároky navrhovateľov k staršej ochrannej známke na územiach, kde prebehne súdnu ochranu.

Podľa navrhovateľov teda prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a navrhovatelia sú prihláškou napadnutej ochrannej známky a jej následným zápisom do registra zásadne dotknutí na svojich priemyselných právach.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 25.06.2014 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 sa e-mailovým podaním doručeným úradu 27.08.2014 vyjadril k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a uviedol, že napadnutú ochrannú známku s ochrannou známku navrhovateľa nie je možné považovať za podobné označenia, že jeho predchádzajúci pracovný pomer u navrhovateľa bol právoplatne ukončený v roku 2009 a žiadnemu zamestnancovi nemožno zakazovať pracovať v podobnom odvetví. Ďalej k predbežnému opatreniu Mestského súdu v Prahe uviedol, že toto sa týkalo iného produktu, DRX levine's, nie DR & levine, teda podľa majiteľa v žiadnom prípade neporušuje práva navrhovateľa vyplývajúce mu z vlastníctva jeho ochrannej známky, keďže ide o odlišnú ochrannú známku.

Majiteľ bol listom úradu zo 04.09.2014 upozornený, že jeho podanie je potrebné doplniť v lehote do jedného mesiaca v písomnej forme, v opačnom prípade bude považované na nepodané. Keďže podanie majiteľa nebolo doplnené v písomnej forme, nemožno ho v zmysle § 51 ods. 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za podané.

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

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 233606 „DR & Levine“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Global Trade & Consulting, a. s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava s právom prednosti od 27.04.2012 bola 15.11.2012 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály“ v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka:



#### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach**

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.

Navrhovatelia uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odôvodnili tým, že navrhovateľ I je aktívnym užívateľom označenia DRX Levines, ktoré používa na svojich tovaroch v obchodnom styku prostredníctvom autorizovaných predajcov nepretržite niekoľko rokov a je tiež majiteľom ochrannej známky Spoločenstva č. 10257327 „DRX Levines“. Navrhovateľ I uzavrel s navrhovateľom II licenčnú zmluvu prijatím autorizačného listu, ktorým mu udelil výhradné práva k predmetnému tovaru v rámci územia Slovenskej republiky a tento na území Slovenskej republiky propaguje výrobky v rámci televízneho vysielania a svojich webstránok [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk), prijíma objednávky a zasiela tovar zákazníkovi. Ďalej poukázali na to, že predseda predstavenstva majiteľa Ing. Dušan H. bol od 04.02.2008 do 30.09.2009 zamestnancom spoločnosti navrhovateľa II na pracovnej pozícii, ktorá bola kľúčová a hrala zásadnú úlohu pri generovaní zisku v tomto odvetví, teda majiteľovi v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo známe vyobrazenie a používanie ochrannej známky navrhovateľa I, ktorý ju na trhu používal už od roku 2006 doteraz, teda bola používaná aj v čase jeho pracovného pomeru. Majiteľ po skončení pracovného pomeru p. H. zneužil obchodnú hodnotu označenia a podal špekulatívnu prihlášku napadnutej ochrannej známky na využitie získanej rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia. Navrhovatelia ďalej poukázali na to, že majiteľ je materskou spoločnosťou spoločnostiam Top Product s. r. o. a Top Product CZ, s. r. o., kde je konateľom Ing. H., pričom voči českej dcérskej spoločnosti majiteľa bolo 20.01.2012 nariadené predbežné opatrenie na zdržanie sa nekalosúťažného konania na viaceré produkty vrátane produktu Levines. Vzhľadom na toto konanie mal majiteľ logický dôvod očakávať, že obdobné opatrenie proti nemu začne skupina navrhovateľov aj v Slovenskej republike, avšak napriek uvedenému si majiteľ následne 27.04.2012 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio 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 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 známk pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Na účely posudzovania zlej viery bude zvažovaná akákoľvek relevantná okolnosť, hlavne sa do úvahy vezme či osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky nemohla o tomto práve vedieť a tiež či by použitie označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter označenia, ktoré je predmetom iného práva.

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.

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

- výpis z obchodného registra navrhovateľov, majiteľa, spoločnosti Top Product CZ, s. r. o., príloha č. 3,
- kópia osvedčenia a výpis z registra ochrannej známky Spoločenstva č. 010257327, príloha č. 4 a 5,
- kópia z webovej stránky [www.tvnakup.sk](http://www.tvnakup.sk), príloha č. 6,
- objednávka z 05.09.2012 na výrobky zo stránky TVNAKUP.sk, faktúra č. 12011267 zo 06.09.2012 od spoločnosti Top Product s. r. o. pre odberateľa z Bratislava, dodací list k faktúre, príloha č. 7,
- fotografie výrobku Magnetické pásy Dr. Levina distribútora Top Product s. r. o., prílohy č. 8 a 9,
- notárska zápisnica zo 06.08.2013 o právne významnej skutočnosti podľa § 34 Notárskeho poriadku - o obsahu webstránky tvnakup.sk a zisteniach pri vyhľadávaní v internetových prehliadačoch, príloha č. 10,
- autorizačná zmluva z 11.01.2012 medzi spoločnosťou navrhovateľa I a spoločnosťou TOP SHOP INTERNATIONAL SA, príloha č. 11,
- faktúry pre navrhovateľa II - z 26.07.2007 za úpravu spotu Dr. Levine Testimon 2 min. od H.o.M.E. Media Production s. r. o. a z 02.12.2008 od Media RTVS s. r. o. za vysielanie reklamy v období 01.11.2008-30.11.2008, so špecifikáciou v prílohe, príloha č. 12,
- dodacie listy pre zákazníkov od spoločnosti navrhovateľa II za výrobok DR LEVINES SET z 31.07.2000, 16.02.2008, 25.02.2008, príloha č. 13,
- pracovná zmluva medzi navrhovateľom II a p. Ing. Dušanom H. zo 04.02.2008, Dodatok č. 1 k pracovnej zmluve a Dohoda o skončení pracovného pomeru zo 07.07.2009, príloha č. 14,
- uznesenie Mestského súdu v Prahe 20.01.2012 č. 19Cm 82/2011-210, príloha č. 15,
- dodacie listy zákazníkom od navrhovateľa II z rokov 2011 (109 ks) a 2012 (50 ks), príloha na CD,
- faktúry za nákup vysielacieho času z roku 2011 (82 ks) a 2012 (35 ks), spolu s celkovým prehľadom faktúr vystavených pre navrhovateľa II od rôznych dodávateľov, príloha na CD,
- reklamný spot na výrobok magnetický pás Dr. Levina, príloha CD.

Podľa predložených výpisov z obchodného registra (príloha č. 3) bolo zistené, že navrhovateľ I je obchodná spoločnosť z New Yorku, USA, bola založená 19.03.1971. Spoločnosť navrhovateľa II bola zapísaná do obchodného registra SR 17.02.1997, jej jediným spoločníkom je holandská spoločnosť STUDIO Moderna Holdings B.V., Amsterdam a predmetom jej činnosti je aj „*nákup, predaj a zásielkový predaj spotrebného tovaru (maloobchod), nákup, predaj a zásielkový predaj spotrebného tovaru (veľkoobchod)*“. Ďalej bolo zistené, že spoločnosť majiteľa bola do obchodného registra zapísaná 30.11.2011, predsedom jej predstavenstva je Ing. Dušan H. a predmetom jej činnosti je aj „*kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/*“. Z výpisu z obchodného registra českej spoločnosti Top Product CZ, s. r. o., Praha vyplýva, že bola zapísaná do obchodného registra ČR 29.08.2011, jej jediným konateľom je Ing. Dušan H. a jediným spoločníkom spoločnosť majiteľa.

Z kópie osvedčenia a výpisu z registra kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 10257327 „

**DR<sup>x</sup>Levine's**

„ (prílohy č. 4 a 5) bolo zistené, že bola podaná 12.09.2011, jej majiteľom je navrhovateľ I a bola zapísaná pre tovary „*ortopedické potreby; ortopedická obuv; popruhy na kolená, obaly na členky,*

*obaly na krk, obaly na zápästie, obaly na ramená, chrbtové opasky, vložky do obuvi, klenky obuvi, podpery pre chrbát, členky, krk, zápästia a ramená, chrániče na kolená, elastické výrobky na podporu kolien, opierky chrbta na lekárske účely, magnety na terapeutické účely, zariadenia pre magnetickú terapiu” v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Na predloženej kópii z webovej stránky [www.tvnakup.sk](http://www.tvnakup.sk) (príloha č. 6) je ponúkaný výrobok „Magnetické pásy Dr. Levina“, nie je na nej žiadny dátum a navrhovateľa týmto dôkazom chceli poukázať predovšetkým na to, že majiteľ používa označenie Dr. Levin na výrobku- magnetickom páse, ktorý spadá do rozsahu ochrany ochrannej známky navrhovateľa I. V prílohe č. 7 navrhovateľ predložil potvrdenie objednávky produktov z webovej stránky TVNÁKUP.sk z 05.09.2012 na štyri výrobky: Magnetické pásy Dr. Levina, Nicer Dicer Plus Genius viacúčelový krájač, parný mop 5v1 a Relax and Zone masážny prístroj, ďalej faktúru zo 06.09.2012 vystavenú spoločnosťou Top Product s. r. o., Bratislava za tieto výrobky a tiež dodací list zo 07.09.2012. Podľa verejne dostupného výpisu z obchodného registra možno zistiť, že jediným spoločníkom spoločnosti Top Product s. r. o. je majiteľ napadnutej ochrannej známky a jej konateľom je p. H., na čo poukázal aj navrhovateľ. Z uvedených dôkazov teda možno považovať za preukázané, že prostredníctvom stránky [www.tvnakup.sk](http://www.tvnakup.sk) ponúkala a predávala výrobky spoločnosť priamo prepojená s majiteľom a bol preukázaný reálny predaj výrobku s názvom Dr. Levine uskutočnený prostredníctvom tejto stránky, t. j. majiteľom päť mesiacov po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predložené fotografie (príloha č. 8 a 9) zobrazujú výrobok Magnetické pásy Dr. Levina v predajni a výrobok s obalom a údajmi o distribútorovi - spoločnosti Top Product s. r. o. pre SR a Top Product CZ s. r. o. pre ČR. K uvedeným dôkazom možno zdôrazniť, že sú datované až z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. nie sú datované. Ďalším dôkazom (príloha č. 10) je notárska zápisnica zo 06.08.2013, v ktorej notárka JUDr. Jurášková osvedčuje, že po načítaní webstránky tvnakup.sk, prevádzkovej Top Product s. r. o. a zadaní slov „levine, Dr. Levine, DRX Levine“ je výsledkom vyhľadávania ponuka „magnetické pásy, magnetické pásy na kríže, kolená, na zápästie, magnetické pásy“, ktorou ponúka prevádzkovateľ magnetický pás Dr. Levina. Ďalej je v nej uvedené, že po načítaní google.sk a zadaní predmetných slov je výsledkom vyhľadávania aj prednostná ponuka na „magnetické pásy Sada“, ktorá odkazuje na stránku tvnakup.sk, konkrétne na jej časť, prostredníctvom ktorej je ponúkaný magnetický pás Dr. Levina. Rovnaký výsledok bol zistený aj po načítaní a zadaní týchto slov do webstránky zoznam.sk, pričom všetky uvedené ponuky smerujú ku kúpe tovaru od spoločnosti Top Product s. r. o. Uvedený dôkaz teda preukazuje, aký bol obsah predmetných stránok 06.08.2013 a čo bolo výsledkom vyhľadávania po zadaní predmetných kľúčových slov v tento deň, je to však viac ako rok po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, preto tento dôkaz nemôže svedčiť o konaní, či zámere majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Z predloženej zmluvy medzi navrhovateľom I a spoločnosťou TOP SHOP INTERNATIONAL SA z 11.01.2012 (príloha č. 11) vyplýva, že navrhovateľ I stanovil túto spoločnosť za svojho výhradného distribútora a udelil mu výlučné distribučné práva k produktu Dr. LEVINE'S MAGNETIC STRAPS, taktiež známy ako LEVINE'S MAGNETIC STRAPS, a to aj v rámci územia Slovenskej republiky. Zároveň v tejto zmluve navrhovateľ udelil distribútorovi aj výlučnú licenciu pre vymedzené územie k výkonu práv k duševnému vlastníctvu, ktoré zahŕňa okrem iného aj ochranné známky. Navrhovateľ I ďalej touto zmluvou udelil predmetnej spoločnosti právo na poskytnutie sublicencie a v prílohe zmluvy priamo menoval distribútorove sesterské a pridružené spoločnosti, ktorým udelil výlučné distribučné práva podľa vymedzenia ako distribútorovi v rámci územia. Ako vyplýva z prílohy tejto zmluvy, pre územie Slovenskej republiky je touto spoločnosťou STUDIO MODERNA s. r. o., t. j. navrhovateľ II.

Podľa predložených faktúr (príloha č. 12) vystavených spoločnosťami H.o.M.E. Media Production s. r. o. (26.07.2007) a Media RTVS s. r. o. (02.12.2008) si spoločnosť navrhovateľa II dala upraviť spot „Dr. Levine Testimon“ v lete 2007 a spot „DR. Levine“ bol v období od 01.11.2008 do 30.11.2008 vo vysielaní na STV1 a STV2. Z predloženej kópie z archívu webovej stránky [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk) z 09.03.2010, predloženej v tejto prílohe vyplýva, že v jej ponuke bol v tom čase aj produkt s názvom Sada magnetických pásov Dr. Levina, pričom na zobrazenom produkte je umiestnená ochranná známka navrhovateľa I „DRX levine's“. Ďalšie tri predložené faktúry v prílohe č. 13 boli vystavené navrhovateľom II v roku 2000 a 2008, určené pre maloobchodateľov zo Slovenska, za produkty „Dr.Levine set“.

Podľa predloženej pracovnej zmluvy (príloha č. 14) uzavretej medzi navrhovateľom II a p. Dušanom H. bol p. H. v období od 04.02.2008 zamestnancom navrhovateľa II v pozícii RETAIL AND WHOLESALE MANAGER, podľa nej patrilo k náplni jeho práce, napr. vedenie všetkých aktivít v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu, prehodnocovanie aktivít, navrhovanie zlepšení, aktívne vedenie, organizovanie, kontrola

a hodnotenie zamestnancov daného predajného kanála, vytvorenie podmienok na zavedenie a neskoršie odštartovanie a vedenie franchisingového systému spolupráce s externými partnermi v oblasti predaja, aktívne vedenie a dozor nad manažmentom skladových zásob, analýza a prenasťavenie monitoringu konkurencie. Ako vyplynulo z dohody o skončení pracovného pomeru p. H. pôsobil u navrhovateľa II do 30.09.2009, kedy bol jeho pracovný pomer ukončený.

Uznesenie Mestského súdu v Prahe 20.01.2012 č. 19Cm 82/2011-210 z 20.01.2012 sa týkalo sporu medzi českou spoločnosťou Studio Moderna s. r. o. a spoločnosťou Top Product CZ, s. r. o., súd rozhodoval vo veci ochrany práv z ochranných známkov a nekalej súťaže o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a rozhodol okrem iného aj tak, že spoločnosť Top Product CZ, s. r. o. je povinná zdržať sa odkazov na televízne vysielanie alebo na reklamu vysielanú v rámci televízneho vysielania pri propagácii, predaji a uvádzaní na trh výrobku Magnetické pásy Dr. Levina, pokiaľ ich sama v rámci televízneho vysielania nepropaguje. Ako teda vyplýva z predloženého uznesenia, uznesenie sa používania výrobku -Magnetické pásy Dr. Levina týkalo len do tej miery, že žalovaný, teda česká spoločnosťou Top Product CZ s. r. o. sa má zdržať odkazov na televízne vysielanie pri jeho predaji, pokiaľ ho táto spoločnosť samotná nepropaguje.

Dôkazy predložené na CD predstavujú faktúry/dodacie listy zákazníkom od navrhovateľa II z rokov 2011 (109 ks) a 2012 (50 ks), ďalej faktúry za nákup vysielacieho času z roku 2011 (81 ks) v celkovej sume 901 tis. eur a z obdobia 01.01.2012 do 30.06.2012 (35 ks) v celkovej sume 372 tis. eur, spolu s celkovým prehľadom faktúr vystavených pre navrhovateľa II od rôznych dodávateľov (Markíza, PHONOTEX, Media RTVS) a tiež bol predložený aj reklamný spot na výrobok magnetický pás Dr. Levina. Celkovo bolo za rok 2011 predložených 109 a za rok 2012 50 faktúr/dodacích listov vystavených navrhovateľom II pre rôznych maloobderateľov - fyzické osoby zo Slovenska. Podľa postupnosti čísel faktúr možno vyvodit', že ide len o ukážku z celkového väčšieho množstva faktúr, pričom podľa týchto vybraných faktúr bolo štyrom odberateľom na Slovensku doručených 6 kusov výrobku Dr. Levine set, resp. Dr. Levine back belt. Čo sa týka predložených faktúr za vysielací čas z roku 2011 a prvého polroku 2012, tieto boli vystavené štyrmi spoločnosťami, a to spoločnosťou PHONOTEX spol. s r. o. za nákup vysielacieho času v TV8, spoločnosťou Slovenská Produkčná a. s. za zabezpečenie televízneho vysielania na kanáli TV JOJ PLUS, spoločnosťou MARKÍZA SLOVAKIA spol. s r. o. za zabezpečenie reklamného priestoru na televíznej stanici Markíza a Doma a spoločnosťou Media RTVS s. r. o. za vysielanie reklamy na televíznych staniciach STV1 a STV2. Podľa súpisiek, ktoré sú priložené k faktúram bol spot Dr. Levine vysielaný v roku 2011 vo vysielaní predovšetkým na staniciach STV1 (216x) a STV2 (105x) a Doma (144x), ale aj na Markíze, TV8, v prvom polroku 2012 to bolo na STV1 67x, STV2 82x, TV8 17x, na stanici Doma 95x a na Markíze 11x. Keďže zo súpisiek k faktúram spoločnosti Slovenská Produkčná a. s. sa nedá určiť aké spoty boli vysielané, možno len predpokladať, že bol odvysielaný aj spot Dr. Levine. Navrhovateľ predložil aj ukážku spotu DR. Levine, v ktorom je ponúkaný výrobok - magnetické pásy doktora Levina, v spote je spomenuté, že pásy si zákazník objednal začiatkom apríla 2011, možnosť objednania tohto výrobku je prostredníctvom telefónu alebo na stránke [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk) a na konci spotu je ako kontakt uvedená spoločnosť navrhovateľa II.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivu aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa II pri svojej činnosti prostredníctvom zásielkového predaja maloobderateľom a teleshoppingu ponúka rôzne produkty, pričom jedným z jej produktov je aj výrobok- magnetický pás s názvom Dr. Levine. Ďalej bolo zistené, že tento výrobok spoločnosť ponúkala a dodala odberateľom už v roku 2000, kedy bol preukázaný jednorazový predaj tohto výrobku a následne od roku 2008. Taktiež bolo preukázané, že tento výrobok propagovala prostredníctvom médií, podľa predložených dôkazov v novembri 2008 na STV1 a STV2, v rokoch 2011 a 2012 aj na televíznych staniciach Markíza, Doma, TV8 a preukázateľne v marci 2010 tento výrobok ponúkala aj prostredníctvom svojej stránky [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk). Od januára 2012 je spoločnosť navrhovateľa II výlučným distribútorom výrobku Magnetický pás Dr. Levina pre územie Slovenskej republiky, ako aj licencie na používanie ochrannej známky „DRxLevines“ navrhovateľa I. Ďalej bolo zistené, že p. Dušan H., predseda predstavenstva majiteľa bol od 04.02.2008 do 30.09.2009 zamestnancom spoločnosti navrhovateľa II v pozícii manažéra, ktorý pri svojej činnosti bezpochyby mal dokonalý prehľad o chode a činnosti firmy, o predávaných produktoch, ako aj o rozsiahlej prezentácii produktov prostredníctvom médií. Tiež bolo zistené, že v Českej republike prebiehal súdny spor medzi českou spoločnosťou STUDIO MODERNA s. r. o. (podľa predloženej autorizačnej zmluvy výlučný distribútor výrobkov Dr. Levine navrhovateľa I v ČR, založený tým istým spoločníkom ako navrhovateľ II) a spoločnosťou Top Product CZ s. r. o., ktorej jediným konateľom je p. Dušan H. a jediným spoločníkom je spoločnosť majiteľa. V predmetnom súdnom konaní bolo 20.01.2012, teda tri mesiace pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, vydané uznesenie, v ktorom bol spomínaný aj produkt Magnetické pásy Dr. Levina.

Po zhodnotení zistených skutočností teda možno konštatovať, že p. H. z pozície bývalého zamestnanca navrhovateľa II bezpochyby vedel o tom, že výrobok magnetické pásy Dr. Levina jeho zamestnávateľ ponúkal a používal v roku 2008, teda v čase jeho pôsobenia v tejto spoločnosti. Taktiež sa o kontinuálnom používaní tohto označenia navrhovateľom II na výrobku- magnetické pásy mohol dozvedieť aj po ukončení svojho pracovného pomeru, a to prostredníctvom intenzívnej propagácie v médiách. O používaní tohto označenia navrhovateľa I prostredníctvom výlučného distribútora v Čechách sa tiež mohol dozvedieť aj na základe prebiehajúceho súdneho sporu v Českej republike medzi spoločnosťou STUDIO MODERNA s. r. o. a spoločnosťou Top Product, v ktorej p. H. figuroval ako jediný konateľ, a v ktorom išlo o porušovanie práv z ochranných známk a medzi iným tam bol spomenutý aj tento výrobok. Z uvedeného je zrejmé, že p. H. na základe svojich znalostí získaných v rámci svojho zamestnania u navrhovateľa II, ako aj na základe znalosti z tohto súdneho sporu vedeného na začiatku roku 2012 vedel alebo pri vynaložení primeranej miery opatrnosti a s ohľadom na všetky okolnosti prípadu musel vedieť, že výrobok- magnetický pás spoločnosť navrhovateľa II dlhodobo označuje ako pásy Dr. Levina, a že ich používa na území Slovenskej republiky minimálne od roku 2008. Taktiež na základe prebiehajúceho súdneho sporu v Českej republike mohol oprávnenne očakávať a predpokladať, že k obdobnému sporu môže dôjsť aj v Slovenskej republike, keďže bol iniciovaný spoločnosťou, ktorá má v Českej republike rovnaké práva ako v navrhovateľ II v Slovenskej republike, o čom vzhľadom na všetky okolnosti prípadu bezpochyby musel vedieť. Napriek tomu si však majiteľ, konajúci prostredníctvom p. H. prihlásil na ochranu označenie s názvom DR & Levine síce v priloženej úprave a farebné, avšak s rovnakým znením ako bol obchodný názov výrobku, ktorý navrhovateľ II v rámci svojej činnosti používal, ponúkal, predával a propagoval na Slovensku už od roku 2008 pre výrobky- magnetické pásy, pričom si túto ochrannú známku prihlásil pre tovary v triede 10, teda pre rôzne lekárske nástroje, prístroje a pomôcky zahŕňajúce aj výrobok magnetické pásy. Možno pritom zdôrazniť, že označenie DR. Levine, ktoré preukázateľne na výrobkoch používal navrhovateľ II i v čase keď tam pôsobil p. H. je označením originálnym, s dobrou rozlišovacou spôsobilosťou a možno vylúčiť, že majiteľ v označení, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku použil rovnaké slovné prvky úplne nezávisle a náhodne. Aj keď v napadnutej ochrannej známke je použitý i rozdielny prvok „&“ a sú v ňom použité aj farby, nič to nemení na skutočnosti, že dominantami napadnutej ochrannej známky sú práve prvky DR. a Levine.

S prihliadnutím na uvedené potom tieto skutočnosti jasne poukazujú na fakt, že prihlasovateľ pri podávaní prihlášky napadnutej ochrannej známky si bol vedomý toho, že označenie „DR & Levine“, síce nie v úplne rovnakej forme, ale v rovnakom slovnom znení a na výrobku, ktorý je zahrnutý aj rozsahu napadnutej ochrannej známky, používal navrhovateľ II na výrobkoch na území Slovenskej republiky od roku 2008. Ako bolo pritom zistené, spoločnosť priamo prepojená s majiteľom ponúkala v roku 2012 pod týmto označením rovnaký výrobok- teda magnetický pás. Skutočnosť, že majiteľ si na ochranu prihlásil toto označenie, ktoré preukázateľne dlhší čas pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používal navrhovateľ II, u ktorého bol zamestnaný vylučuje, že zhodnosť prihláseného označenia s názvom výrobku, ktorý predával a ponúkal navrhovateľ II je náhodná, navyše v prípade, keď slovo „Dr. Levine“ možno bezpochyby označiť za originálne a fantazijné, teda majiteľ k zámeru prihlásiť si takéto označenie nemohol dospieť bez akýchkoľvek príčinných súvislostí a nezávisle.

V tomto prípade teda možno bezpochyby konštatovať, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky musel mať vedomosť o niekoľkoročnom používaní označenia DR. Levine navrhovateľom II a musel vedieť, že jeho konanie vzhľadom na tieto okolnosti nie je správne, a to aj vzhľadom na súdny spor prebiehajúci v Čechách, pričom nemožno opomenúť, že predložené uznesenie bolo vydané v januári 2012, pričom napadnutá ochranná známka bola na území Slovenskej republiky podaná o tri mesiace neskôr.

Na základe uvedených skutočností možno považovať za preukázané, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a teda aj vysloviť záver, že majiteľ napadnutej ochrannej známky chcel jej podaním ťažiť už z existujúceho označenia a z jeho rozlišovacej spôsobilosti, a túto skutočnosť využiť vo svoj prospech, o čom svedčí aj skutočnosť, na ktorú poukázali navrhovatelia, že takto označený výrobok majiteľ ponúka rovnakým spôsobom, ako ho preukázateľne ponúkal aj navrhovateľ II.

Vzhľadom na to podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno považovať za naplnené.

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

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posudzovanie ďalšej podmienky na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by aj tak nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na všetky 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:

Global Trade & Consulting, a. s.  
Karadžičova 25  
811 08 Bratislava

OLEXOVA VASILISIN s. r. o.  
Dunajská 18  
811 08 Bratislava