



Banská Bystrica 8. 2. 2016

MOZ 569034 /I-10-2016

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Naturica spol. s r. o., M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, Slovenská republika, (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casaï 71, CH-12717 Meyrin, Švajčiarska konfederácia, zastúpeného v konaní spoločnosťou Allen & Overy Bratislava, s. r. o., advokátska kancelária, Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

**návrh na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 569034 pre územie Slovenskej republiky sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 23.02.2015 doručený návrh označený ako návrh na zrušenie slovnnej medzinárodnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, odôvodnený tým, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá slovná ochranná známka bola do registra zapísaná v rozpore s 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože je tvorená výlučne označeniami a údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Svoj návrh navrhovateľ oprel o rozhodnutie úradu sp. zn. POZ 2246-2008/I-69-2012 z 29.06.2012, v ktorom bolo konštatované, že „výraz *pyknogenoly*, resp. *pycnogenols*, ako to vyplýva z rôznej literatúry z oblasti medicíny a farmácie tak odbornej ako aj určenej širokej laickej verejnosti, predstavuje odborný názov pre flavonoidné frakcie pochádzajúce napr. z extrakcie píniovej kôry alebo aj grapefruitových semien a bol zavedený v 50-tych rokoch 20. storočia. Uvedené účinné látky majú silné anitoxidačné účinky a využívajú sa pri liečbe cievnych, zápalových, nádorových aj imunitných ochorení.“

Ďalej navrhovateľ poukázal na Správu o činnosti Ústavu experimentálnej farmakológie SAV v roku 2006, konkrétne na časť „Ostatné významnejšie výsledky“ a) základného výskumu s názvom „Účinok fenolových antioxidantov na aktivitu Ca-ATPázy.“ Podľa navrhovateľa Ústav experimentálnej farmakológie SAV v správe uvádza pycnogenol, štandardizovaný extrakt z kôry prímorskej borovice ako účinnú látku so známym stimulačným účinkom na Ca-ATPázu, spolu s ostatnými účinnými látkami- kyselina elagová, disulfiram, stobadín, štandardizovaný extrakt z listov Ginkgo biloba.

Navrhovateľ tiež predložil a poukázal na výpis z ADC číselníka spoločnosti PharmInfo, kde zmluvní partneri spoločnosti majiteľa Pharma Nord a VULM uvádzajú pri svojich výživových doplnkoch „Bio-pycnogenol“, resp. „VULM pycnogenol“ pycnogenol ako účinnú látku, teda označenie obvyklé v bežnom jazyku. Ďalej

navrhovateľ poukázal na diplomovú prácu „Antioxidační aktivita vybraných druhů kdoulí“, Bc. Magdalény Zavadilovej, Univerzita Tomáše Baťu v Zlíne, Fakulta Technologická z roku 2010, v ktorej autorka používa výraz pycnogenol spolu s označením *Gingko biloba*, ako označenie obvyklé v bežnom jazyku.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku.

Listom úradu zo 06.03.2015 bol navrhovateľ vyzvaný na doplnenie svojho podania vzhľadom na nesúlad použitého tlačiva s názvom „Návrh na zrušenie“ a uplatneného dôvodu na zrušenie s celkovým odôvodnením návrhu.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 13.04.2015 doplnil svoj návrh v tom zmysle, že si uplatňuje návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Listom úradu z 23.04.2015 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 svojom vyjadrení doručenom úradu 01.07.2015 uviedol, že navrhovateľ neposkytol vo svojom návrhu žiadne odôvodnenie nad rámec priložených príloh, preto nemá možnosť preskúmať dôvody, v ktorých navrhovateľ vidí zovšednenie napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ poukázal na to, že je majiteľom niekoľkých ochranných znáмок, najmä ochrannej známky PYCNOGENOL a ochrannej známky PYCNO, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, pričom takéto označenie nemá registrované žiadny iný subjekt s výnimkou jeho strategického obchodného partnera - spoločnosti Pharma Nord Dánsko.

Majiteľ uviedol, že PYCNOGENOL® je prírodný výťažok z kôry francúzskej borovice s rovnomerným zložením proanthokyanidínov, bioflavonoidov a organických kyselín, ktorý vzniká špeciálnou extrakciou, pričom termín PYCNOGENOL® nie je generický, ale bol vytvorený majiteľom pre tento veľmi konkrétny produkt, ktorý má špecifické vlastnosti a podlieha prísnej kontrole kvality zo strany majiteľa. Majiteľ konštatoval, že akýkoľvek odkaz na PYCNOGENOL® zo strany bežného spotrebiteľa smeruje k jednému konkrétnemu produktu, ktorý sa vyrába ako samostatný produkt alebo sa dodáva ako surový materiál rôznym spoločnostiam. Majiteľ uviedol, že aplikuje striktné pravidlá, pokiaľ ide o balenia výrobkov iných spoločností, ktoré obsahujú PYCNOGENOL, má stovky držiteľov licencií po celom svete a na Slovensku sú držiteľmi licencie spoločnosti Pharma Nord, VULM, Finclub a Berry.en.

Majiteľ ďalej poukázal na závery rozhodnutia úradu v konaní o zápisnej spôsobilosti označenia „Naturica – pyknogenol“ POZ 2246-2008 z 19.12.2014, v ktorom bolo uvedené, že PYCNOGENOL® je všeobecne známa ochranná známka s dobrým menom, ktorá má zabezpečený vysoký stupeň ochrany. Podľa majiteľa navrhovateľ žiadnym spôsobom neobjasnil, akým spôsobom by mohla byť napadnutá ochranná známka s takouto povest'ou označením obvyklým v bežnom jazyku v čase svojho zápisu. Majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že okrem držiteľov licencií po celom svete je aj víťazom viacerých významných ocenení, napr. v roku 2013 získal cenu American Botanical Council za investíciu milión dolárov do klinického skúšania pre svoj produkt PYCNOGENOL®, v roku 2012 cenu *NBT Award- Most Improved Product Safety and Quality*, kde bolo uvedené, že PYCNOGENOL® je pravým príkladom inovácie najmä vďaka počtu vykonaných klinických štúdií, pričom globálny obrat za PYCNOGENOL® v roku 2011 USD 350 miliónov a v roku 2010 získal cenu *SupplySide West Scientific Excellence Award*.

Podľa majiteľa aj vyššie spomenuté ocenenia dokazujú rozoznávanie napadnutej ochrannej známky v kruhoch širokej odbornej verejnosti a tiež dokazujú, že napadnutá ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v nedávnom období, preto zjavne nemohla byť bežným označením v čase svojho zápisu 24 rokov spätne. Majiteľ poukázal na to, že majiteľ vynaložil veľké úsilie aj finančne prostriedky na to, aby jeho ochranné známky dosiahli taký úspech, čo bolo potvrdené napr. aj v USA, kde súd potvrdil, že PYCNOGENOL® je jedným z 15 najpredávanejších doplnkov výživy. Majiteľ zároveň poukázal aj na kampane na propagáciu svojho produktu na Slovensku, ktoré zabezpečujú rozoznávanie napadnutej ochrannej známky v očiach širokej verejnosti.

Majiteľ ďalej konštatoval, že s navrhovateľom je dlhodobo v súdnom spore, poukázal pritom na uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici vydané 12.06.2014 v rámci konania vedeného pod sp. zn.

16 CbPv/4/2014, ktorým súd nariadil predbežné opatrenie, podľa ktorého je navrhovateľ povinný zdržať sa používania ochrannej známky PYCNOGENOL, jej jazykových mutácií ako PYKNOGENOL, PICNOGENOL, PYQNOGENOL, PIQNOGENOL, odregistrovať produkty „Naturica Pyknogenol“ a „Kremík H Forte s Pycnogenolom“ z databázy PharmINFO, ktorá prevádzkuje ADC číselník na stránke [www.adcc.sk](http://www.adcc.sk). Majiteľ ďalej uviedol, že toto rozhodnutie bolo 17.09.2014 v plnom rozsahu potvrdené Krajským súdom v Banskej Bystrici. Tiež poukázal na to, že v rámci pripomienkového konania o zápise označenia „Naturica-Pyknogenol“ POZ 2246-2008 bolo rozhodnuté o zamietnutí tejto prihlášky ochrannej známky, pretože na strane prihlasovateľa (v súčasnom postavení navrhovateľa) možno vyvodit' nečestné konanie a zlý úmysel.

Ďalej majiteľ uviedol, že z dôkazov navrhovateľa nevyplýva, že akýkoľvek odkaz na PYCNOGENOL® je zameniteľný za odkaz na ľubovoľný borovicový extrakt, pretože nejde o obyčajný borovicový extrakt ale je to značka konkrétneho borovicového extraktu, ktorý získava majiteľ špeciálnym spôsobom, a ktorý má špecifické zloženie. Podľa majiteľa zdruhovenie podľa § 35 ods. 1 musí byť posudzované v čase zápisu a z dôkazov musí byť jasné, že k takémuto stavu skutočne došlo. Poukázal pritom na rozhodnutie NS SR sp. zn. 3Sžhuv/10/2012, v ktorom súd skúmal potrebnú mieru bežného užívania na vyhlásenie ochrannej známky za obvyklé pomenovanie.

Majiteľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka by mohla byť vyhlásená za neplatnú len v prípade, ak by označenie *pycnogenol* bolo v bežnom jazyku zameniteľné za akýkoľvek extrakt z borovice a zároveň by tento stav musel existovať na území Slovenskej republiky v čase zápisu do registra. Majiteľ tiež poukázal na to, že aj v prípade, ak by bol PYCNOGENOL® pre úzku skupinu odborníkov obvyklým pomenovaním istej skupiny flavonoidov, s čím však nesúhlasí, takto malá skupina nestačí na vyvodenie záveru o zdruhovaní tohto označenia a navrhovateľ musí predložit' ďalšie dôkazy týkajúce sa ostatných kategórií osôb, najmä konečných spotrebiteľov, pričom podľa majiteľa návrh neobsahuje najmenší dôkaz o tom, že tento názov sa stal bežným pomenovaním v slovenskom jazyku.

V závere majiteľ poukázal na to, že predložené dôkazy nie sú doložené v celom rozsahu, preto majiteľ nie je schopný ich preskúmať, podľa neho nepreukazujú tvrdenia navrhovateľa. Predložené rozhodnutie úradu pritom nie je právoplatné, správa o činnosti Ústavu experimentálnej farmakológie SAV, v ktorej je spomenutý Pycnogenol s veľkým začiatočným písmenom, nepreukazuje zovšednenie tohto pojmu a nič nenasvedčuje, že nejde o konkrétny výrobok, či testovanie, pri ktorom bol použitý produkt majiteľa. Uviedol, že v číselníku ADC sa ako aktívna látka uvádza latinský názov a ani na jednom mieste nie je uvedené pycnogenol ako alternatívny názov extraktu borovice. K predloženej diplomovej práci majiteľ uviedol, že je z územia Českej republiky, písaná v českom jazyku, teda v tomto konaní absolútne irelevantná.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh zamietol v celom rozsahu.

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

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na účely používania medzinárodnej ochrannej známky za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

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.

V zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vznik práv a vzťahov z ochranných známk, rovnako ako aj nároky, ktoré z nich vznikli pred účinnosťou tohto zákona sa riadia predpismi platnými v čase ich vzniku. Pri posudzovaní vzniku práv, či vzťahov z týchto ochranných známk sa uplatňuje právna úprava, ktorá platila v rozhodnom čase (v čase vzniku práv a vzťahov). Na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu jej zápisu v rozpore so zákonom je rozhodné posúdenie splnenia podmienok na zápis ochrannej známky, ktoré vyžadovala právna úprava účinná v čase jej zápisu, prípadne v prípade medzinárodnej ochrannej známky v čase priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

Z toho vyplýva, že pri takto uplatnenom návrhu sa môžu posudzovať len podmienky na zápis, resp. na priznanie ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky, ktoré boli v tej dobe zákonom predpokladané. Keďže napadnutá ochranná známka bola do medzinárodného registra s vyznačením Slovenskej republiky zapísaná 21.03.1991, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok priznania ochrany pre územie Slovenskej republiky preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu poukázal na to, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože je tvorená výlučne označeniami a údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, pričom nepoukázal na rozpor s ustanovením zákona platného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky, t. j. rozpor s podmienkami zápisu stanovenými v zákone č. 174/1988 Zb. Keďže v tom čase boli podmienky zápisu ochrannej známky do registra, resp. výluky zápisu stanovené v § 3 a § 4, predmetom posúdenia v tomto rozhodnutí budú podmienky stanovené vtedy platným zákonom, konkrétne podmienky § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb., ktoré sú obsahovo najbližšie k absolútnej výluke stanovenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach ochrannou známkou nemôže byť len názov, vyobrazenie alebo iné označenie druhu výrobkov alebo služieb.

Podľa ustanovenia § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach je zo zápisu do registra vylúčené označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré tvoria prevažne opisné údaje, ledaže právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky alebo na ktorú sa prihláška ochrannej známky previedla, preukáže, že sa také označenie stalo príznačné pre jej výroby alebo služby.

V konaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casaï 71, CH-12717 Meyrin, Švajčiarska konfederácia bola 21.03.1991 s uplatnením priority od 01.11.1990 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary „*cosmetics*“ (v preklade „kozmetické prípravky“) v triede 3 a pre tovary „*pharmaceutical and dietetic products for medical use*“ (v preklade „farmaceutické a dietetické produkty na lekárske použitie“) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov nemôže plniť funkciu ochrannej známky. Zákonné ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a), resp. § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach sa vzťahovali na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou. Rovnako označenie, ktoré obsahuje čisto slovný údaj používaný v bežnej slovnej zásobe bez iných rozlišovacích prvkov nemôže v zmysle týchto ustanovení zákona plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu. Značky alebo označenia obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach sú určené na používanie mnohými subjektmi, preto sa nemôžu stať predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná ako slovné označenie, ktoré je tvorené jedným výrazom „PYCNOGENOL“ a je zapísaná pre tovary „kozmetické prípravky; farmaceutické a dietetické prípravky na lekárske použitie“ v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Toto označenie nemá v slovenskom jazyku žiadny konkrétny význam, a to ani vo vzťahu k zapísaným tovarom.

Navrhovateľ na preukázanie skutočnosti, že napadnutá ochranná známka nespĺňa podmienky na jej zápis predložil:

- rozhodnutie úradu sp. zn. POZ 2246-2008/I-69-2012 z 29.06.2012,
- správu o činnosti organizácie SAV za rok 2006, Ústav experimentálnej farmakológie SAV z januára 2007,
- výpis z číselníka ADC,
- diplomovú prácu s názvom „Antioxidační aktivita vybraných druhů kdouli“, Bc. Magdaléna Zavadilová, Univerzita Tomáše Baťu v Zlíne, Fakulta technologická, 2010.

V predloženom rozhodnutí z 29.06.2012 bolo pri posúdení podobnosti zverejneného označenia „Naturica – pycnogenol“ a staršej ochrannéj známky „PYCNOGENOL“ pri hodnotení zo sémantického hľadiska uvedené, že výraz „pycnogenol“, ako to vyplýva z rôznej odbornej literatúry, predstavuje odborný názov pre flavonoidné frakcie pochádzajúce napr. z extrakcie píniovej kôry alebo aj z grapefruitových semien. Toto rozhodnutie úradu bolo napadnuté rozkladom, dosiaľ nebolo potvrdené druhostupňovým orgánom, pričom táto prihláška ochrannéj známky bola zamietnutá z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere. Preto nemožno uvedené tvrdenie z tohto rozhodnutia bez predloženia ďalších doplňujúcich dôkazov v tomto konaní zohľadniť a nemožno ho považovať za dostatočné na preukázanie toho, že výraz „pycnogenol“ je len odborným názvom.

Ďalší predložený materiál tvorí Správa o činnosti SAV z roku 2006, konkrétne časť venovaná základnému výskumu, v ktorej je uvedená krátka anotácia zrejme rozsiahlejšieho výskumu. Je v nej síce spomenutý aj Pycnogenol, ako štandardizovaný extrakt z kôry prímorskej borovice, avšak len na základe tejto krátkej anotácie nie je možné akceptovať fakt, že označenie Pycnogenol je tu vnímané ako druh výrobku. Možno zdôrazniť, že hneď za týmto názvom je v správe uvedené vysvetlenie o aký produkt ide, teda že je to štandardizovaný extrakt z kôry prímorskej borovice, preto nemožno s určitosťou konštatovať, že ide o označenie druhu výrobku, resp. obvyklé pomenovanie pre extrakt z prímorskej borovice, pretože rovnako môže ísť o označenie konkrétneho výrobku, ktorý bol pri výskume použitý. K tomuto dôkazu je potrebné ďalej poukázať na to, že ide správu o výskume, teda o úzko profilovanej odbornej činnosti, ktorej výsledky sú určené pre špecifickú odbornú verejnosť. Z tohto dôvodu tento dôkaz nemožno považovať za dostatočný na preukázanie toho, ako je slovo Pycnogenol vnímané relevantnou širokou spotrebiteľskou verejnosťou, t. j. konečnými spotrebiteľmi, pre ktorú sú primárne určené tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku (kozmetika, farmaceutické a dietetické produkty), teda že je tento výraz konečnými spotrebiteľmi vnímaný ako označenie obvyklé v bežnom jazyku.

V predloženom zozname z [www.adcc.sk](http://www.adcc.sk) sa nachádzajú viaceré produkty BIO-PYCNOGENOL, EVELLE, PRELOX, VISCODERM a VULM PYCNOGENOL, v ktorých označenie PYCNOGENOL skutočne figuruje v názvoch a je v nich označené aj ako aktívna látka. Ďalej možno uviesť, že podľa navrhovateľa aj majiteľa ide o výrobky spoločností, ktoré sú držiteľmi licencie na používanie napadnutej ochrannéj známky. Majiteľ pritom uviedol, že sú stanovené veľmi striktné pravidlá pri balení výrobkov iných spoločností, ktoré obsahujú „PYCNOGENOL®“, napr. pokiaľ produkt neobsahuje min. 20 mg PYCNOGENOLU®, nemôže použiť ochrannú známku v mene produktu, iba v obsahu v príbalovom letáku. Možno akceptovať, že predložený zoznam potvrdzuje vysvetlenie majiteľa, keďže pri produktoch, ktoré majú v názve PYCNOGENOL je ako jediná aktívna látka uvedený pycnogenol, pri ostatných produktoch je použitý názov PYCNOGENOL len ako jedna z aktívnych látok. Vzhľadom na uvedené, len podľa predloženého zoznamu z webovej stránky prevádzkovej inou spoločnosťou, bez obalov týchto výrobkov, nie je možno súhlasiť s tvrdením, že Pycnogenol je druhovým názvom, či označením obvyklým v bežnom jazyku, keďže nie je zrejme, či na obaloch, resp. príbalových letákoch týchto výrobkov nie je toto označenie uvádzané ako ochranná známka. Pri hodnotení tohto dôkazu je tiež nutné poznamenať, že z neho nevyplýva, v akom období boli tieto produkty v ponuke, teda z akého obdobia tento dôkaz pochádza.

V predloženej ukážke z diplomovej práce je označenie Pycnogenol uvedené v kontexte, že ide o doplnok obsahujúci flavonoidy. K tomuto dôkazu je nutné poukázať na to, že ide o materiál, ktorý nie je bežne dostupný širokej verejnosti a nesvedčí o tom, že toto označenie je druhovým označením. V diplomovej práci je pod označením Pycnogenol spomenutý produkt, ktorý obsahuje flavonoidy, čím nie je vylúčené, že mohlo ísť o konkrétny produkt majiteľa označený napadnutou ochrannou známkou. V tomto prípade možno

zdôrazniť aj fakt, že ide o diplomovú prácu z Českej republiky, preto ho vo vzťahu k vnímaniu relevantnej verejnosti, ktorá je z územia Slovenska nemožno zohľadniť.

K predloženému návrhu majiteľ vo svojom vyjadrení predovšetkým poukázal na to, že má stovky držiteľov licencií po celom svete, ako vyplýva z jeho stránky [www.pycnogenol.com/about/shop](http://www.pycnogenol.com/about/shop), pričom na Slovensku ide o štyri spoločnosti Pharma Nord, VULM, Finclub a Berry.en. Ďalej majiteľ predložil list úradu „Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti“ z 19.02.2014 z konania o zápise POZ 2246-2008 „Naturica-pyknogenol“, v ktorom úrad konštatoval, že táto prihláška ochrannej známky, ktorej prihlasovateľom bol navrhovateľ, nebola podaná v dobrej viere. Podnetom pre toto konštatovanie boli pripomienky podané majiteľom, ktorý predložil dôkazy o tom, že prihlasovateľ, t. j. navrhovateľ, pri podaní prihlášky ochrannej známky „Naturica –pyknogenol“ vedel o existencii ochrannej známky majiteľa „Pycnogenol“ a o právach majiteľa k nej. V predmetnom zápisnom konaní bolo na základe predložených dôkazov konštatované, že ochrannú známku majiteľa 569034, t. j. napadnutú ochrannú známku, možno považovať za známu ochrannú známku, ktorá má zabezpečený celosvetovo vysoký stupeň ochrany, pretože podávateľ pripomienok, t. j. majiteľ, dlhodobo dbá o udržiavanie dobrej povesti svojej ochrannej známky a výrobkov v oblasti výživových doplnkov, na čo vynakladá nemalé finančné prostriedky.

Majiteľ predložil aj rozhodnutie United States Court of Appeals, Ninth Circuit z 09.01.2007 a rozhodnutie UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA z 28.08.2001, z ktorých vyplýva, že v USA bola v roku 1993 pre majiteľa registrovaná ochranná známka „PYCNOGENOL“ a majiteľ v súdnom konaní preukázal, že ide o známu ochrannú známku („*famous trademark*“) v oblasti doplnkov výživy. Tiež z rozhodnutí vyplynulo, že spoločnosť majiteľa vyvíja aktivity a veľké úsilie na kontrolu kvality produktu, investuje značné prostriedky do výskumu aj marketingu, a že tento produkt je momentálne jedným z 15 najpredávanejších doplnkov výživy v Spojených štátoch amerických.

Majiteľ tiež poukázal na to, že v rokoch 2010, 2011 a 2013 získal významné ocenenia pre svoj produkt PYCNOGENOL, o čom svedčia odkazy na príslušné webové adresy. Z článkov na uvedených webových adresách vyplýva, že spoločnosť majiteľa investovala značné prostriedky do výskumu kľúčového produktu Pycnogenol, tento produkt je predmetom mnohých štúdií a výskumov (bol spomenutý vo viac ako 100 publikovaných klinických štúdiách a 300 vedeckých publikáciách), zahŕňajúcich výskum jeho rôznych účinkov vzhľadom na jeho antioxidantné vlastnosti, jeho vplyv na kardiovaskulárny systém, ochranu pokožky, kĺby, pričom je v nich tiež spomenuté, že majiteľ v roku 1987 získal prvý americký patent.

Majiteľ ďalej na preukázanie toho, že investuje prostriedky do propagácie svojho produktu i na Slovensku predložil vyobrazenie billboardov propagujúce súťaž „FACE 2012- OF THE YEAR“ Medzinárodná súťaž modeliek a výtlačky z webových stránok [www.ibismoda.sk](http://www.ibismoda.sk) a [www.face2012.femininity.zoznam.sk](http://www.face2012.femininity.zoznam.sk). Na predložených billboardoch je zobrazená reklama propagujúca výrobok PYCNOGENOL® od spoločnosti VULM. Predložené výtlačky webových stránok obsahujú informácie o medzinárodnej modelingovej súťaži „FACE OF THE YEAR - 2012“, ktorá sa uskutočnila 22.09.2012, a v rámci ktorej bol propagovaný aj výrobok „PYCNOGENOL®- elixír mladosti“ od spoločnosti VULM, ktorá v tejto súťaži vystupovala ako generálny reklamný partner.

Majiteľ predložil aj kópiu uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 12.06.2014, č. k. 16CbPv/4/2014-114 a uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17.09.2014, sp. zn. 41Cob 452/2014, ktorým bolo uznesenie Okresného súdu BB potvrdené. Predmetným uznesením súd rozhodol o nariadení predbežného opatrenia, v právnej veci navrhovateľa (v tomto konaní v postavení majiteľa) proti odporcovi (tu v postavení navrhovateľa), na základe ktorého je odporca povinný zdržať sa používania ochrannej známky „PYCNOGENOL“ a stiahnuť z trhu svoje výrobky „Naturica Pyknogenol“ a „Kremík H FORTE s Pycnogenolom“. V odôvodnení predmetného rozhodnutia súd uviedol, že navrhovateľ osvedčil v základnej miere, že odporca používa navrhovateľove výhradné a exkluzívne práva k ochranným známkam „PYCNOGENOL“ na svojich výživových doplnkoch „Naturica Pyknogenol“ a „Kremík H FORTE s Pycnogenolom“, a to bez súhlasu navrhovateľa a napriek jeho výzvam na zdržanie sa používania týchto známok. Používaním ochranných známok navrhovateľa dochádza k nebezpečenstvu vzniku ujmy spočívajúcej v znižovaní atraktivity a dobrého mena známky navrhovateľa v následnom rozširovaní majetkovej, či nemajetkovej ujmy. Súd poznamenal, že posudzovanie zameniteľnosti sporných označení a posudzovanie jednotlivých skutkových podstát nekalej súťaže bude predmetom rozhodnutia vo veci samej.

Zhodnotením všetkých predložených dôkazov samostatne aj vo vzájomnej súvislosti možno uviesť, že všetky predložené dôkazy sú z obdobia posledných rokov, resp. najstarší dôkaz je datovaný z roku 2006, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka bola zapísaná v roku 1991, teda tieto dôkazy nemôžu a nepreukazujú, že označenie „PYCNOGENOL“ v čase zápisu bolo označením obvyklým v bežnom jazyku, a tak označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Možno pritom uviesť, že samotné označenie ako také je zložené z jedného slova bez konkrétneho významu v slovenskom jazyku, teda vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám ho možno považovať za slovo fantazijné. Táto skutočnosť napokon vyplýva aj z informácií uvedených v dôkazoch majiteľa, v ktorých je opísaná história vzniku tohto označenia, ktoré označuje patentovaný produkt obsahujúci extrakt z prímorskej borovice.

Ďalej možno konštatovať, že predložené dôkazy navrhovateľa síce poukazujú na to, že označenie PYCNOGENOL je s najväčšou pravdepodobnosťou odbornej verejnosti známe, čomu nasvedčuje predložená správa o činnosti SAV, resp. diplomová práca, aj tak však len na ich základe nie je možné vyvodiť záver, že označenie PYCNOGENOL vníma odborná verejnosť ako druh, či obvyklé označenie a nie ako názov konkrétneho výrobku od konkrétneho producenta. Rozoznávanie, či používanie označenia Pycnogenol odbornou verejnosťou pri vedeckých výskumoch možno s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto prípade pripísať práve aktívnej politike majiteľa pri propagácii, výskume svojho produktu označeného napadnutou ochrannou známkou, na čo poukazujú i zistenia o množstve výskumov a vedeckých štúdií spojených s produktom majiteľa. Predložený zoznam z číselníka ADC v podstate tiež len potvrdzuje fakt, že produkt PYCNOGENOL je na našom trhu dostupný a používaný práve majiteľom, prostredníctvom držiteľov licencií, pričom ním zvolená politika používania napadnutej ochrannej známky na produktoch iných spoločností bola vysvetlená. Z predložených dôkazových materiálov majiteľa, podporených aj rozsudkami súdov pritom vyplynulo, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku, vďaka čomu bola známa na trhu výživových doplnkov, podnikal kroky proti porušovaniu práv z tejto ochrannej známky, resp. práva k predmetnej ochrannej známke si účinne bránil.

Na základe uvedeného preto nie je možné súhlasiť s navrhovateľom, že označenie PYCNOGENOL je označením obvyklým v bežnom jazyku, pretože možno bezpochyby konštatovať, že činnosť a aktivity majiteľa, o akých svedčia predložené dôkazy nevedú k zdruhovaniu ochrannej známky, ale naopak k zvyšovaniu jej atraktivity a známosti. V tomto prípade pritom nemožno opomínať, že všetky uvádzané zistenia z terajšieho obdobia sú, vo vzťahu k posúdeniu toho, či napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra v rozpore s podmienkami na jej zápis, irelevantné a navrhovateľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že v čase jej zápisu existoval dôvod na odmietnutie jej zápisu v zmysle vtedy platného zákona.

Keďže v predmetnom prípade bolo zistené, že napadnutá ochranná známka nebola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a), resp. § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, možno podaný návrh považovať za nedôvodný.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Ingrid Maruniaková  
generálna riaditeľka  
sektie hlavných procesov

Doručiť:

Allen & Overy Bratislava, s. r. o., advokátska kancelária  
Eurovea Central 1  
Pribinova 4  
811 09 Bratislava

Naturica spol. s r. o.  
M. R. Štefánika 517/23  
907 01 Myjava