



Banská Bystrica 16.6.2016  
POZ 1577-2014 /P-3-2016/Sto

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky „m diet“, číslo spisu POZ 1577-2014, zo dňa 8.9.2014, prihlasovateľ a MWM, s. r. o., M. R. Štefánika 53, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) tohto zákona.

### Odôvodnenie:

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) boli 30.4.2015 doručené pripomienky proti zápisu označenia „m diet“, číslo spisu POZ 1577-2014, do registra ochranných známok (ďalej aj „zverejnené označenie“). Pripomienky boli podané MUDr. Milošom R., Praha, Česká republika, v zastúpení patentovým zástupcom Ing. Kvetoslavom Bačíkom, ul. SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika (ďalej aj „podávateľ pripomienok“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) z dôvodu naplnenia podmienky ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podávateľ pripomienok namietal proti zápisu zverejneného označenia do registra s odolaním sa na svoje staršie ochranné známky, a to medzinárodnú ochrannú známku „MD medidiet“ č. 1122495 (ďalej aj „staršia medzinárodná ochranná známka“) a českú ochrannú známku „MD medidiet“ č. 282152 (ďalej aj „staršia česká ochranná známka“). Právo používať ochrannú známku „MD medidiet“ (staršiu českú ochrannú známku) jej majiteľ (podávateľ pripomienok) poskytol licenčnou zmluvou spoločnosti EL CAMINO VERDE s. r. o., Ke Koulce 919/7, 150 00 Praha 5, Česká republika, ktorá neskôr vstúpila do zmluvného vzťahu s prihlasovateľom, a to formou distribučnej zmluvy na predaj potravinových doplnkov. Prihlasovateľ mal podľa tejto zmluvy predávať na území Slovenska výrobky (potravinové doplnky proteínovej diéty na redukciu hmotnosti) pod obchodnou značkou MEDIDIET. Distribučná zmluva bola spoločnosťou EL CAMINO VERDE s. r. o. vypovedaná 5.1.2015, no ešte počas platnosti zmluvy, si prihlasovateľ podal pre seba prihlášku kombinovaného farebného označenia „m diet“ (zverejneného označenia). Rovnaké výrobky ako tie, ktoré nakupoval od spoločnosti EL CAMINO VERDE s. r. o., prihlasovateľ podľa vyjadrenia podávateľa pripomienok ponúka a predáva naďalej, pričom ich propagácia a predaj prebieha už pod zverejneným označením.

Medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje podľa podávateľa pripomienok nebezpečenstvo zámery. Obe označenia sú farebné a využívajú tie isté farby – tmavomodrú a červenú. Textová zložka je farebne rozdelená na rovnakom mieste, podobnosť spočíva ďalej v tom, že obe označenia majú spoločný výraz „diet“, a preto sú podľa podávateľa pripomienok vizuálne podobné vo vyššej miere. Nespochybniteľná je podľa podávateľa pripomienok aj fonetická podobnosť označení, ktoré budú

vyslovované ako „emdiet“ a „emdemedidiet“, resp. skrátené len ako „medidiet“. Z hľadiska významu obe označenia vyjadrujú spojitosť medzi medicínou a diétou, v staršej ochrannej známke medicínu zastupuje slovo „medi“, vo zverejnenom označení písmeno „m“ v spojení s modifikáciou medicínskeho znaku (symbolu caduceus).

Podávateľ pripomienok uviedol, že podľa neho ide o podobnosť zámernú, vyvolanú predchádzajúcou obchodnou spoluprácou prihlasovateľa a podávateľa pripomienok (nepriamo – cez spoločnosť EL CAMINO VERDE s. r. o.), s úmyslom profitovať na dobrom mene staršej ochrannej známky, ktoré získala cieľavedomou ochranou, dlhoročným používaním, masívnou reklamou a dobrou kvalitou produktov.

Prihlasovateľ ponúka v rámci svojej činnosti výrobky zhodné s tými, ktoré prináša na trh podávateľ pripomienok - vypovedaním distribučnej zmluvy sa jeho podnikateľská činnosť v danej oblasti neskončila. Prihlasovateľ sa tak spreneveril svojmu záväzku plynúcemu z distribučnej zmluvy, pričom pohnútkou na podanie prihlášky zverejneného označenia bol pravdepodobne zámer ťažiť z dobrého mena staršej ochrannej známky, čo podľa podávateľa pripomienok znamená, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere.

V ďalšej časti svojho podania podávateľ pripomienok namietol, že zápis zverejneného označenia je aj v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach, pretože obsahuje symbol štátnej zvrchovanosti cudzieho štátu (biely kríž v červenom poli, ktorý predstavuje švajčiarsku štátnu vlajku). Súčasne, vzhľadom na to, že prihlasovateľ si pre zverejnené označenie prihlásil aj služby na poskytovanie ktorých nemá podnikateľské oprávnenie, vo veci existuje aj rozpor s dobrými mravmi (§ 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach).

Na základe uvedených skutočností podávateľ pripomienok navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

K pripomienkam boli priložené tieto doklady:

- výpis z českej ochrannej známky č. 282152,
- výpis z medzinárodnej ochrannej známky č. 1122495,
- kópia Licenčnej zmluvy uzavretej medzi podávateľom pripomienok a spoločnosťou EL CAMINO VERDE s. r. o. dňa 1.9.2012 (ďalej aj „licenčná zmluva“),
- kópia Distribučnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou EL CAMINO VERDE s. r. o. a prihlasovateľom dňa 13.2.2014 (ďalej aj „distribučná zmluva“),
- vypovedanie distribučnej zmluvy zo dňa 5.1.2015,
- kópia faktúry vystavenej 20.1.2015 spoločnosťou EL CAMINO VERDE s. r. o. prihlasovateľovi za dodanie tovaru (diétnych výrobkov),
- kópia faktúry vystavenej 8.4.2015 prihlasovateľom pre fyzickú osobu za dodanie štartovacieho balíčka m.diet@,
- výtlačok z vyhľadávača google „medicínske symboly“,
- výpis z registra ochranných známk týkajúci sa zverejneného označenia a výpis z obchodného registra týkajúci sa prihlasovateľa.

K pripomienkam boli ďalej pripojené výtlačky z webového sídla prihlasovateľa [www.mdiet.sk](http://www.mdiet.sk), kde je zobrazované zverejnené označenie spolu s výrobkami bielkovinovej diéty, ktoré je možné zakúpiť si cez e-shop. Taktiež podávateľ pripomienok k podaniu priložil obaly (4 ks) hotových výrobkov (jahodový dezert, zeleninový krém) predávaných jednak podávateľom pripomienok a jednak prihlasovateľom. Ide o papierové škatuľky takmer rovnakej veľkosti bielej farby, ktorých predná strana je priehľadná, na výrobkoch podávateľa pripomienok sa nachádza staršia ochranná známka „MD medidiet“ a na výrobkoch prihlasovateľa označenie „m diet“. Tieto výrobky majú identický popis - v oboch prípadoch sa na nich uvádza, že ide o potravinu určenú na reguláciu telesnej hmotnosti v rámci diétného programu so zníženou energetickou hodnotou.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k pripomienkam doručenom úradu 4.9.2015 uviedol nasledovné skutočnosti. K námietke, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere uviedol, že podávateľ pripomienok dostatočne nepreukázal tvrdené skutočnosti a najmä, nie je v tomto prípade splnená podmienka podobnosti označení. Označenia sú navyše prihlasované pre odlišný (nepodobný) zoznam tovarov a služieb.

Vo vzťahu k namietanému rozporu zverejneného označenia s ustanovením § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že symbol križa v červenom kruhu, ktorý je súčasťou ochrannej známky, je výrazne odlišný od švajčiarskej štátnej vlajky a nemožno ho považovať za napodobeninu z heraldického hľadiska.

Vo vzťahu k namietanému rozporu zverejneného označenia s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi prihlasovateľ poznamenal, že zákon nevyžaduje pri podaní prihlášky pre určitý zoznam tovarov a služieb oprávnenie na podnikanie v danej oblasti tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že majiteľom ochrannej známky môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba pre akýkoľvek tovar, resp. službu.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby pripomienky neboli brané do úvahy a aby úrad zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené služby.

Úrad listom zo dňa 17.3.2016 zaslal prihlasovateľovi správu o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zverejneného označenia, ku ktorej sa prihlasovateľ vyjadril 24.5.2016. V tomto vyjadrení prihlasovateľ opätovne poukázal na skutočnosť, že tovary, ktorú sú predmetom ochrany starších ochranných známk nesúvisia priamo so službami zverejneného označenia (alebo súvisia len čiastočne). Prihlasovateľ teda vyjadril nesúhlas s nájdením podobnosti medzi tovarmi starších ochranných známk a službami zverejneného označenia, pretože medzi nimi podľa jeho názoru nie je priamy súvis.

V súvislosti s námietkou zlej viery prihlasovateľ uviedol, že podávateľ pripomienok mal vedomosť a aj udelil súhlas na podanie prihlášky označenia „m diet“, čo doložil e-mailom podávateľa pripomienok zo dňa 4.9.2014. Prihláška ochrannej známky bola podaná pred dňom vypovedania distribučnej zmluvy uzavretej medzi podávateľom pripomienok a prihlasovateľom. Napriek vypovedaniu tejto zmluvy však obchodné vzťahy oboch subjektov pokračovali, čoho dôkazom je skutočnosť, že podávateľ pripomienok ešte vystavil prihlasovateľovi faktúru za poskytnuté produkty.

Prihlasovateľ spochybnil relevanciu predložených obalov produktov s označením „m diet“ na preukázanie zlej viery v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky, pretože tieto nie sú datované, a teda nemožno určiť, či dané obaly boli používané pred alebo po podaní prihlášky ochrannej známky, pred podpisom distribučnej zmluvy alebo až po jej vypovedaní. Pokiaľ ide o faktúru vystavenú 8.4.2015 prihlasovateľom pre fyzickú osobu za dodanie štartovacieho balíčka m.diet®, prihlasovateľ konštatoval, že nejde o relevantný doklad, pretože nevyjadruje predaj tovaru označeného ochrannou známkou podávateľa pripomienok. Pokiaľ ide o výťažky z webového sídla prihlasovateľa [www.mdiet.sk](http://www.mdiet.sk), prihlasovateľ uviedol, že obdobne v prípade týchto dokladov nie je možné špecifikovať dátum ich získania a používania.

Podľa názoru prihlasovateľa podávateľ pripomienok nepreukázal zlý úmysel prihlasovateľa vo vzťahu k parazitovaniu na jeho staršej ochrannej známk, pretože nepreukázal, že by iný subjekt bol distribútorom tovarov označených touto ochrannou známkou a súčasne mal povolenie na vlastné označenie. Zlá viera nemôže byť posudzovaná na základe neskoršieho vypovedania distribučnej zmluvy, ktoré nastalo po podaní prihlášky ochrannej známky a ktoré nebolo iniciované prihlasovateľom, keď navyše spolupráca s prihlasovateľom pokračovala (spoločnosť EL CAMINO VERDE s. r. o. ešte aj po vypovedaní distribučnej zmluvy dodala prihlasovateľovi tovar).

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

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

číslo spisu POZ 1577-2014, bola podaná 8.9.2014 spoločnosťou MWM, s. r. o., M. R. Štefánika 53, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, pre nasledujúce služby:

**v triede 35** - maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami, doplnkami výživy a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov; obchodné riadenie pre športovcov; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; fakturácie; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; spracovanie textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklamné agentúry; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; rozširovanie vzoriek tovarov; rozmnožovanie dokumentov; analýzy nákladov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; podpora predaja pre tretie osoby; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji doplnkov výživy a zdravotných pomôcok; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu,

**v triede 42** - hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kontroly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); služby vedecké a technologické čítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy; priemyselný výskum; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu,

**v triede 44** - zdravotné poradenstvo; zdravotné poradenstvo v oblasti zdravej výživy; poradenstvo pre prevenciu a liečbu obezity; alternatívna medicína; aromaterapeutické služby; detoxikácia toxikomanov; farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; nutriterapia; lekárske služby; prenájom lekárskeho vybavenia; masáže; ošetrovateľské služby; psychologické služby; terapeutické služby; telemedicínske služby; služby termálnych kúpeľov; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; rehabilitačné liečebné služby.

Neskôr prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznamu prihlasovaných služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a s účinnosťou od 4.9.2015 úrad upravil zoznam prihlasovaných služieb v tejto triede takto:

**trieda 35** - maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami, doplnkami výživy a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; optimalizácia prenosu dát na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov; obchodné riadenie pre športovcov; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; fakturácie; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; spracovanie textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklamné agentúry; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; rozširovanie vzoriek tovarov; rozmnožovanie dokumentov; analýzy nákladov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketingové štúdie; podpora predaja pre tretie osoby; prieskum

*trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači; vyhľadavanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji doplnkov výživy a zdravotných pomôcok; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.*

V konaní bolo ďalej zistené, že podávateľ pripomienok je majiteľom ochrannej známky „MD medidiet“



zapísanej v registri ochranných známkov v Českej republike pod č. 282152 (s dátumom zápisu 26.6.2006) a medzinárodnej ochrannej známky „MD medidiet“ ktorá bola 28.2.2012 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie SR. Obe známky majú zhodné grafické vyhotovenie a sú zapísané pre nasledujúce tovary a služby:

**v triede 5 - potravinové doplnky (prípravky pre zvláštnu výživu) zaradené do triedy 5, ako napr. diétne a dietetické prípravky, diétne potraviny, bielkovinové a vitamínové prípravky a potraviny, proteínové koncentráty ako výživové prídavky k potravinám, dietetické prípravky pre denné doplnenie stravy, všetky na lekárske použitie,**

**v triede 29 - tuky, jedlé oleje, mlieko, mliečne výrobky, jogurty, syry, polievky, vývary, bujóny, sušené ovocie,**

**v triede 35 - sprostredkovateľská činnosť v obchode (s tovarmi v triedach 5 a 29), export-import, marketing, propagácia, reklama, inzercia všetkými druhmi médií.**

Staršia česká ochranná známka je v triede 29 zapísaná aj pre *potravinové doplnky nie na lekárske použitie (zaradené v triede 29) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu, najmä proteínové výrobky a prípravky pre ľudskú potrebu, prípravky zvláštny výživy pre športovcov a osoby s vysokým energetickým výdajom, výživové prípravky pre denné doplnenie stravy.* Staršia medzinárodná ochranná známka je v triede 5 zapísaná aj pre *potravinové doplnky nie na lekárske použitie (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu, najmä proteínové výrobky a prípravky pre ľudskú potrebu, prípravky zvláštny výživy pre športovcov a osoby s vysokým energetickým výdajom, výživové prípravky pre denné doplnenie stravy.*

#### **Uplatnený dôvod podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach:**

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Nepodanie prihlášky ochrannej známky v dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (ex offio) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Prihlášku ochrannej známky nemožno považovať za prihlášku podanú v dobrej viere, ak bola preukázateľne podaná ako špekulatívna, t.j. taká, ktorú prihlasovateľ neprihlásil s cieľom jej známkového využitia, ale za účelom dosiahnutia zisku zo známkovej transakcie, prípadne za účelom zneužitia už získanej rozlišovacej spôsobilosti staršieho označenia. Dobrá viera je definovaná ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vyvodit' záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. stupeň známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa, resp. majiteľa skoršieho zhodného, resp. podobného označenia.

Podávateľ pripomienok ako dôvod konania prihlasovateľa nie v dobrej viere pri podaní prihlášky zverejneného označenia poukázal na to, že prihlasovateľ nerešpektoval uzavretú distribučnú zmluvu a počas jej platnosti si prihlásil pre seba kombinované farebné označenie „m diet“, ktoré je podobné so staršími ochrannými známkami podávateľa pripomienok.

Zverejnené označenia predstavuje kombinovanú ochrannú známku tvorenú prvkami „m“ a „diet“ medzi ktorými sú dva prepletené útvary pripomínajúce stužky, ktoré svojím grafickým stvárnením vytvárajú akoby siluetu ľudskej postavy. Zverejnené označenie ďalej obsahuje kruh s bielym krížom uprostred. Písmeno „m“



ako aj jedna zo stužiek a výplň kruhu je tmavočervenej (bordovej) farby, písmená slovného prvku „diet“ ako aj druhá stužka majú modrú farbu.

Staršie ochranné známky (staršia česká a medzinárodná ochranná známka) pozostávajú z dvoch písmen „MD“, kde písmeno „M“ je modré a „D“ červené (ružovočervené) a slovného prvku „medidiet“, ktorého začiatok je štylizovaný (písmeno „m“ je akoby rukou písané v krúžku), časť slovného prvku „medi“ je modrá, druhá časť „diet“ je červená (ružovočervená).

Na základe porovnania zverejneného označenia a starších ochranných známok možno konštatovať, že obsahujú kombináciu rovnakých písmen (slov) ako aj farieb (modrá vs. červená). Hoci grafická úprava porovnávaných označení sa líši – staršie ochranné známky pozostávajú v podstate len z písmen a slov (v mierne štylizovanej úprave) a zverejnené označenie obsahuje aj grafický prvok prepletených stužiek a kruhu s križom), kombinácia rovnakého slovného prvku a písmena ako aj podobne sa sriedajúca farebnosť nepopierateľne ovplyvní ich celkový dojem. Vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľ má len zriedka možnosť priameho porovnania označení a musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v mysli, je pravdepodobné, že táto kombinácia môže mať za následok zámenu označení. Prispieva k tomu aj rovnaká významová asociácia, ktorú budú tieto označenia vyvolávať na základe spoločného slovného prvku „diet“ označujúceho diétu, niečo diétne, súvisiace s diétou a písmenom „M“ (v starších ochranných známkach aj slovným prvkom „medi“) spájajúcim sa s medicínou, či medicínskymi výrobkami. Pokiaľ sa navyše tieto označenia používajú na rovnakých tovaroch, dokonca s veľmi podobným obalom (tak ako to vyplýva z predložených dokladov), hrozí nebezpečenstvo ich zámene, a teda možné poškodenie obchodných záujmov majiteľa skoršieho označenia (majiteľa starších ochranných známok). Predložené obaly výrobkov (obaly potravinových doplnkov) označených zverejneným označením neobsahujú dátum, s najväčšou pravdepodobnosťou však boli uvedené do obehu po podaní prihlášky ochrannej známky, pretože prihlasovateľ sa na nich uvádza (hoci stále len ako majiteľ práv z prihlášky) ako „majiteľ ochrannej známky“. Následné používanie zverejneného označenia na trhu (v čase po podaní prihlášky ochrannej známky) nie je otázkou relevantnou pre posúdenie otázky, či prihláška ochrannej známky bola alebo nebola podaná v zlej viere, pretože pre posúdenie tejto otázky je podstatný stav v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky. Skutočné používanie zverejneného označenia však môže dokresľovať zámer prihlasovateľa so zverejneným označením na trhu.

Vnútna pohnútka (motivácia) prihlasovateľa ako taká nemôže byť predmetom dokazovania, úrad má ale možnosť posúdiť všetky ostatné objektívne okolnosti veci – skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky a okolnosti, ktoré môžu nasvedčovať nečestnej pohnútke prihlasovateľa pri podávaní prihlášky ochrannej známky. V tomto prípade predložené dôkazy, konkrétne doklad o zmluvných dodávkach doplnkov výživy nesúcich označenie „MEDIDIET“ na základe distribučnej zmluvy, svedčia v prospech záveru, že v čase podania prihlášky ochrannej známky (zverejneného označenia), prihlasovateľ nielenže vedel o označení „MEDIDIET“ (resp. starších ochranných známkach), ale bol dokonca dodávateľom takto označených tovarov na Slovensku. Hoci v čase podania prihlášky ochrannej známky spolupráca medzi prihlasovateľom a licenčným nadobúdateľom staršej českej ochrannej známky (spoločnosťou EL CAMINO VERDE, s. r. o.) pretrvávala, predložený e-mail už naznačuje prvé problémy v komunikácii medzi prihlasovateľom a podávateľom pripomienok (ako majiteľom starších ochranných známok). Je plne legitímnou snahou prihlasovateľa vytvárať si v rámci svojej obchodnej stratégie vlastné označenie pod ktorým bude vykonávať podnikateľskú činnosť, **no v tomto prípade, s prihladením na podobnosti kolíznych označení a ich koncepciu a väzbu na konkrétne tovary a služby, sa prihlasovateľova stratégia ochrany označenia podobného starším ochranným známkam javí ako nečestná.** Prihlasovateľ si síce zverejnené označenie neprihlásil pre tovary chránené staršími ochrannými známkami, ale prihlásil si ho pre služby, ktoré s takýmito tovarmi majú bezprostredný súvis a z predložených dokladov (obalov výrobkov, výtlačkov z webového sídla prihlasovateľa) je zrejmé, že zverejnené označenie používa aj priamo na označovanie tovarov (doplnkov výživy). Napríklad, podľa výtlačkov zo stránky [www.mdiet.](http://www.mdiet.), prihlasovateľ už pred podaním prihlášky ochrannej známky (a teda v čase trvania jeho záväzkov z distribučnej zmluvy) uvádzal na tejto stránke recepty (pridané 18.8.2014) propagované ako „recepty pre bielkovinovú diétu m.diet®“.

Prihlasovateľ sa snažil vyvrátiť tvrdenia podávateľa pripomienok o podaní prihlášky nie v dobrej viere aj poukazom na to, že podávateľ pripomienok ako majiteľ staršej ochrannej známky (známok) a spolupracujúci subjekt s prihlasovateľom mal vedomosť a aj udelil súhlas na podanie prihlášky zverejneného označenia. Na preukázanie uvedeného prihlasovateľ predložil výtlačok e-mailovej správy od podávateľa pripomienok (MUDr. Miloša R.) pre MUDr. Richarda K. (konateľ spoločnosti MWM s. r. o. - prihlasovateľa). Z obsahu

e-mailu vyplýva, že ide o reakciu na konkrétne body predchádzajúcej diskusie, k otázke projektu M-DIET podávateľ pripomienok píše, že *chápe úmysel prihlasovateľa s projektom M-DIET ako snahu vytvoriť platformu, ktorá bude obchodovať hotové „brandy“ (MEDIDIET, FASTDIET, DIETMEAL) + záujem „obrendovať si“ vybrané produkty značkou M-DIET.* Podávateľ pripomienok ďalej píše: *„Umím Ti tiež obrandovať jednotlivé tyčinky či jídla, ale počítej s nejakým minimálnym množstvom + předplatbou. Za mě není s tím vším problém.“* Keďže v konaní nebola predložená ucelená komunikácia, t.j. konkrétne otázky, na ktoré bola poskytnutá reakcia, je ťažké túto komunikáciu vyhodnocovať. Akokoľvek však z nej podľa názoru úradu nevyplýva, že by podávateľ pripomienok odobril prihlasovateľovi registráciu vlastnej značky M-DIET, pretože v celej správe sa hovorí o **vzájomnej spolupráci a spoločnom postupe**. Predmetný e-mail bol odoslaný 4.9.2014, pričom prihláška ochrannej známky bola podaná takmer hneď na to (8.9.2014).

Z predložených dokladov vyplýva, že podávateľ pripomienok poskytol spoločnosti EL CAMINO VERDE s. r. o. licenciu na staršiu českú ochrannú známku „MD medidiet“, medzinárodne zapísanú pod č. 1122495. Licenčnou zmluvou bolo postúpené právo užívať ochrannú známku na tovaroch a službách nadobúdateľa licencie na území Českej a Slovenskej republiky. Nadobúdateľ, s. r. o. EL CAMINO VERDE následne vstúpila do zmluvného vzťahu s prihlasovateľom (strany uzavreli 13.2.2014 distribučnú zmluvu). Na základe tejto zmluvy distribútor (prihlasovateľ) získal výlučné právo predávať na území Slovenskej republiky potravinové doplnky - výrobky proteínovej diéty na redukciu hmotnosti označené ochrannou známkou MEDIDIET. Jednou zo zmluvných podmienok bola podmienka, že všetok predaj výrobkov distribútorom podľa tejto zmluvy musí prebiehať pod obchodnou značkou MEDIDIET, ktorá je pod č. 282152 zapísaná ako ochranná známka v registri ochranných známk v Českej republike. Distribútor (prihlasovateľ) sa súčasne zmluvne zaviazal, že bude vykonávať svoju obchodnú činnosť takým spôsobom, ktorý zlepšuje povesť a obchodné meno spoločnosti EL CAMINO VERDE s. r. o. a značky MEDIDIET a že nebude priamo ani nepriamo predávať produkty iných výrobcov s funkciou totožnou alebo podobnou výrobkom predávaným na základe distribučnej zmluvy.

Distribučná zmluva bola zo strany spoločnosti EL CAMINO VERDE s. r. o. vypovedaná listom zo dňa 5.1.2015 z dôvodu porušenia zmluvných podmienok (nesplnenie dohodnutých obrátov predaja). Pokiaľ prihlasovateľ namietal, že aj po vypovedaní distribučnej zmluvy naďalej prebiehala spolupráca s prihlasovateľom – bol mu spoločnosťou EL CAMINO VERDE s. r. o. dodaný tovar, ide o nesprávnu interpretáciu pokračovania spolupráce. Výpoveď distribučnej zmluvy bola síce uskutočnená listom zo dňa 5.1.2015, ale výpovedná doba bola dvojmesačná, t.j. ešte plynula v čase dodania tovaru fakturovaného faktúrou zo dňa 20.1.2015.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihlasovateľ si zvolil pre svoje služby označenie už používané na slovenskom trhu pri distribúcii tovarov v segmente zdravej výživy, racionálneho či diétného stravovania. Známková ochrana tohto označenia na trhu nebola podložená súhlasom zainteresovaných strán, ale chcel si ju na seba vziať výlučne prihlasovateľ, ktorý by takto získal právo používať dané označenie ako aj právo zakázať iným osobám používať zhodné alebo podobné označenie pre zhodné a podobné tovary a služby. Prihlasovateľ si pritom musel byť vedomý oprávnených očakávaní používateľa označenia MEDIDIET a vlastníka starších ochranných známk (t.j. podávateľa pripomienok), a jeho zrejmeho záujmu naďalej používať toto označenie aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, vrátane skutočnosti, že pre podávateľa pripomienok má uvedené označenie značnú obchodnú hodnotu. Prihlasovateľ postupoval pri podaní prihlášky zverejneného označenia sám, bez vedomia podávateľa pripomienok, hoci daná situácia (v čase podania prihlášky zverejneného označenia stále trvajúca spolupráca a distribúcia obdobných tovarov na Slovensku) by v rámci pravidiel poctivých obchodných zvyklostí vyžadovala v tejto otázke iný postup. V tomto čase bol navyše prihlasovateľ zmluvne viazaný (distribučnou zmluvou) nepredávať priamo ani nepriamo produkty iných výrobcov s funkciou totožnou alebo podobnou funkciou výrobkov predávaných na základe distribučnej zmluvy.

Takéto konanie prihlasovateľa možno hodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými podnikateľskými zvyklostami s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (mať prospech zo známosti už používaného označenia na trhu), čím paralelne môže byť podávateľovi pripomienok spôsobená ujma. Úmyslom prihlasovateľa nemusí byť priamo získanie určitej formy obohatenia, napr. z neskoršej známkovej transakcie, do úvahy totiž prichádza nebezpečenstvo zneužitia rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia (ťaženia z už nadobudnutej známosti a postavenia určitého označenia na trhu), prípadne zablokovanie konkurencie.

Skutočnosť, že prihlasovateľ zverejneného označenia v reakcii na podané pripomienky (a súčasne námietky) vykonal zúženie zoznamu služieb zverejneného označenia (a tento zúžil o služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb o služby zhodné so službami starších ochranných známk), nie je z pohľadu úradu postačujúca pre odvrátenie hrozby poškodenia obchodných záujmov podávateľa pripomienok, pretože činnosť prihlasovateľa a podávateľa pripomienok sa naďalej prelína (obaja dodávajú na trh rovnaké výrobky – doplnky výživy, diétne potraviny), čo nespochybňuje ani jedna zo strán. V tejto súvislosti teda nie je rozhodujúce, že podávateľ pripomienok má svojimi ochrannými známkami chránené najmä tovary (napr. dietetické prípravky) a prihlasovateľ si prihlásil len služby, pretože medzi službami sú o.i. prihlasované aj maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami, doplnkami výživy, ďalej zdravotné poradenstvo v oblasti zdravej výživy, poradenstvo pre prevenciu a liečbu obezity, nutriterapiu), čiže súvis medzi tovarmi starších ochranných známk a prihlasovanými službami je zrejmy a nepochybný. V nadväznosti na uvedené je taktiež dôležité doplniť (v súvislosti so službami prihlásenými v triede 42), že pri posudzovaní naplnenia podmienok ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sa neskúma podobnosť tovarov a služieb v takej forme, v akej je to obvyklé pri uplatnení námietkového dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. K zásahu do práv podávateľa pripomienok a k následnej ujme môže dôjsť aj za predpokladu, že zverejnené označenie nebude zapísané v registri pre zhodné alebo podobné tovary a služby, keď je daná dôvodná domnienka, že pri podaní prihlášky existoval úmysel majiteľa určitým spôsobom profitovať z rozlišovacej spôsobilosti staršieho označenia. Pokiaľ prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky nie v dobrej viere, nie je možné potom ospravedlniť takéto podanie skutočnosťou, že zverejnené označenie nebolo prihlásené pre zhodné tovary a/alebo služby. Vo všeobecnosti platí, že číslo triedy tovarov a služieb slúži primárne pre potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb (t.j. pre administratívne účely) a tovary a/alebo služby zaradené do rôznych tried sa nepovažujú automaticky za nepodobné, t.j. aj medzi nimi možno nájsť podobnosť, resp. súvis. Ako ospravedlnenie snahy o ochranu zverejneného označenia pre územie Slovenskej republiky nemožno uznať ani argument, že majiteľ skoršej ochrannej známky (podávateľ pripomienok) takéto služby na Slovensku neposkytuje a nechránil si ich tu, pretože zo spisu vyplýva záujem aj o slovenský trh (čo dokladuje napr. uzavretie distribučnej zmluvy na dodávky tovaru na Slovensko) a napokon, staršia medzinárodná ochranná známka platí aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Záujem o ochranu práv majiteľa starších ochranných známk je zrejmy aj z predloženej licenčnej zmluvy, v ktorej sa výslovne uvádza (č. III bod 3.1), že nadobúdateľ licencie nie je oprávnený registrovať ochrannú známku v krajine, v ktorej chce pôsobiť sám a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi licencie (t.j. majiteľovi staršej ochrannej známky) zmluvnú pokutu vo výške 10 000 000 Kč.

Zo všetkých uvedených skutočností vyplýva, že pripomienky proti zápisu zverejneného označenia uplatnené v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sú dôvodné a prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk. Preto 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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:  
Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica