



Banská Bystrica 9. 6. 2016
POZ 4990/OZ 99572/I-50-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa GALENICA s. r. o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, zastúpeného v konaní spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany (ďalej „navrhovateľ“), na zrušenie ochrannej známky č. 99572 „Hypnogen“ majiteľa Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

návrh na zrušenie ochrannej známky č. 99572 sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 28.05.2015 doručený návrh na zrušenie ochrannej známky č. 99572 „HYPNOGEN“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že od zástupcu majiteľa napadnutej ochrannej známky dostal v rámci podaných námietok voči zápisu označenia HYPNOSED (POZ 2006-2013) informáciu o existencii napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ konštatoval, že z verejne dostupných informačných zdrojov zistil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky je držiteľom registračného čísla 57/0113/99-S na humánný liek HYPNOGEN s účinnou látkou Zolpidem, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktorého výrobcom je farmaceutická spoločnosť Zentiva, k. s., teda ide o farmaceutický výrobok. Navrhovateľ z verejne dostupných zdrojov nezistil žiadne používanie napadnutej ochrannej známky na označovanie lekárnických výrobkov.

Podľa navrhovateľa teda majiteľ napadnutej ochrannej známky nepoužíva napadnutú ochrannú známku v obchodnom styku na území Slovenskej republiky najmenej päť po sebe idúcich rokov dozadu na označovanie lekárnických výrobkov.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku pre celý rozsah zapísaných tovarov, prípadne pre čiastočný rozsah nepreukázaného používania lekárnických výrobkov.

Listom úradu z 01.07.2015 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 04.11.2015 uviedol, že označenie Hypnogen sa na území Slovenskej republiky používa pre tovary „lekárnické výrobky“ v triede 5 počas nepretržitého obdobia najmenej piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich dňu podania návrhu, o čom predložil faktúry za predaj výrobku, kópiu z časopisu Lekárnické listy, internetové články, štatistické prehľady, výpis z obchodného registra spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s. r. o. a výpis z databázy registrovaných liekov ŠUKL.

Na základe uvedeného majiteľ odmietol tvrdenie, že nepoužíva napadnutú ochrannú známku v obchodnom styku na území Slovenskej republiky a navrhol, aby úrad návrh zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

V konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 99572 „Hypnogen“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Nemecko s právom prednosti od 22.09.1939 bola zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary „*lekárnické výrobky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 28.05.2015. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda začína plynúť od 28.05.2010 až do podania návrhu.

V súvislosti s návrhom na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno uviesť, že bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannej známky je na majiteľovi, pričom v prípade jej nepoužívania na našom území mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie a v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, úrad ochrannú známku nezruší. V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ musí preukázať skutočné používanie ochrannej známky na trhu vo vzťahu k všetkým napadnutým tovarom a službám a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných znáмок, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky.

Pojem „skutočné používanie ochrannej známky“ nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržať si práva k ochrannej známke. Ochranná známka je predmetom skutočného používania, pokiaľ sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, v záujme vytvorenia alebo zachovania odbytu pre tieto tovary alebo služby, čo vylučuje symbolické používanie ochrannej známky. V tomto smere podmienka týkajúca sa skutočného používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok aj verejne používala.

Majiteľ v konaní predložil tieto dôkazy:

- 9 ks faktúr vystavených spoločnosťou Nycomed s. r. o., Bratislava (neskôr od roku 2013 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.) dvom subjektom v Slovenskej republike z obdobia od decembra 2011 do marca 2015, prílohy č. 1-9,
- kópia výtlačku Lekárnických listov 7-8/2009, príloha č. 10,
- články z www.pluska.sk, www.sme.sk, www.cas.sk z roku 2012 a 2013, príloha č. 11 až 13,

- štatistické prehľady „Spotreba liekov a zdravotníckych pomôcok v SR“ v rokoch 2013 a 2014, vydané Národným centrom zdravotníckych informácií, prílohy 14, 15,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., príloha 16,
- výpis z databázy ŠÚKL lieku HYPNOGEN, príloha 17.

Podľa predloženého výpisu z obchodného registra (príloha 16) bola spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o. zapísaná do obchodného registra 22.03.1994, jej obchodné meno sa v priebehu rokov viackrát zmenilo, do 28.11.2012 bolo jej obchodné meno NYCOMED s. r. o. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj „*veľkodistribúcia humánnych liekov, veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona*“. Tiež z neho vyplýva, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je majiteľ napadnutej ochrannej známky.

Predložené faktúry v prílohe 1 až 9 boli vystavené spoločnosťou Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., do roku 2013 pod obchodným názvom Nycomed s. r. o. Faktúry boli vystavené 19.12.2011, v októbri a novembri 2012, v januári a septembri 2013, v septembri a októbri 2014 a v januári a marci 2015. Faktúra z októbra 2012 je vystavená pre spoločnosť z Bojníc, osem ďalších faktúr je vystavených pre spoločnosť z Bratislavy, ich predmetom sú rôzne lieky, medziiným aj liek HYPNOGEN, v troch rôznych baleniach 10 mg tabletiék (7x 10mg, 15 x 10 mg a 100 x 10 mg). Množstvá dodaných kusov boli vo všetkých faktúrach vysoké, išlo o dodávky viac ako desaťtisíc balení tohto lieku. Z predložených dôkazov je teda zrejme, že liek Hypnogen dodávala spoločnosť prepojená s majiteľom kontinuálne v období rokov 2011 až 2015, pričom podľa množstva dodávaných liekov je zrejme, že išlo o dodávky veľkoodberateľom, ktorý zrejme distribuujú lieky ďalej do jednotlivých lekární.

K predloženej kópii výťažku Lekárnických listov 7-8/2009 možno v prvom rade poukázať na to, že ide o dôkaz z obdobia pred relevantným hodnoteným obdobím. Ako pritom vyplýva z toho odborného periodika, liek Hypnogen 10 mg 100 tu bol už v tom čase uvedený ako súčasť novej kategorizácie liekov k 01.07.2009.

Z článkov v prílohe č. 11 až 13, ktoré boli publikované v roku 2010, 2012 a 2013 v mienkotvornom denníku SME a v populárnych denníkoch čas.sk a pluska.sk vyplýva, že liek Hypnogen patril v roku 2010 medzi jeden z najpoužívanejších liekov- je uvedený medzi 15 najpoužívanejšími liekmi. V článkoch z roku 2012 a 2013 je informácia o tom, že podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií má liek Hypnogen svoje miesto v rebríčku 50 najviac predpisovaných liekov, v roku 2012 to bolo 14. miesto, pričom je uvedené, že oproti roku 2011 ide o pokles v rebríčku a v roku 2013 bol tento liek na 12. mieste v rebríčku.

V predložených štatistických prehľadoch o spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok v SR v rokoch 2013 a 2014, vydaných Národným centrom zdravotníckych informácií je v prílohe T3 zobrazená tabuľka TOP 30 liekov vydaných na lekárske predpis. V tabuľke je na 17. mieste uvedený liek Hypnogen s uvedeným množstvom vydaných liekov v baleniach, kusoch počas týchto rokov, ktoré bolo v roku 2013 cca 380 tis. a v roku 2014 cca. 350 tis. Vo výpise z databázy ŠÚKL je zobrazený liek s názvom HYPNOGEN (balenia 10 mg tablet- 15x 10 mg, 20x 10 mg, 7 x 10mg, 100x 10 mg a 30 x 10 mg), ktorého účinnou látkou je Zolpidem.

Po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno považovať za preukázané, že majiteľ napadnutej ochrannej známky prostredníctvom spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o. na území Slovenskej republiky v relevantnom období distribuoval na trh výrobky s názvom HYPNOGEN. Používanie napadnutej ochrannej známky prostredníctvom tejto spoločnosti možno bezpochyby považovať za používanie so súhlasom majiteľa v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže jej spoločníkom je majiteľ napadnutej ochrannej známky. Podľa predložených dôkazov ide o liek vydávaný na lekárske predpis, ktorý bol na trhu Slovenskej republiky dostupný minimálne od roku 2009, teda už pred relevantným obdobím, a ktorý bol v období rokov 2011 až 2015 kontinuálne dodávaný veľkoodberateľom v nezanedbateľných množstvách a dostupný na príslušnom trhu v Slovenskej republike. Podľa predložených štatistických prehľadov ide o jeden z TOP 30 liekov vydávaných na lekárske predpis v rokoch 2013 a 2014, resp. podľa článkov zverejnených v rokoch 2011 a 2012 patril aj v tom čase k 50 najpredávanejším liekom, teda je zrejme, že takto označený výrobok – liek bol dostupný a používaný na trhu Slovenskej republiky. V tomto prípade možno vzhľadom na všetky predložené dôkazy konštatovať, že preukázaná frekvencia dodávok a objem tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou- vyplývajúci aj z postavenia takto označeného výrobku v štatistických prehľadoch jednoznačne preukazuje, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daného výrobku.

Z podaného návrhu pritom predovšetkým vyplynulo, že navrhovateľ vie o existencii lieku s názvom Hypnogen ako aj o tom, že držiteľom registrácie daného lieku je majiteľ napadnutej ochrannej známky, avšak podľa neho nejde o používanie napadnutej ochrannej známky na označovanie lekárnických výrobkov.

Používanie napadnutej ochrannej známky bolo preukázané na lieku viazanom na lekársky predpis, teda ide o farmaceutický výrobok, ako uviedol i navrhovateľ. Je potrebné poukázať na to, že tento výrobok môže byť dostupný výhradne v lekárni, resp. priamo v nemocnici alebo ambulancii, pretože jeho výdaj je viazaný na lekársky predpis, nejde o voľnopredajný liek. V tomto prípade možno ďalej zdôrazniť, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v roku 1939, pričom s ohľadom na vtedajšiu právnu úpravu a prax v oblasti medzinárodného triedenia tovarov a služieb bol ako súčasť zoznamu tovarov a služieb zapísaný pojem „*lekárnické výrobky*“, ktorý by v súčasnosti v súlade s vývojom tejto právnej úpravy a praxe nebol akceptovaný, pretože nie je dostatočne jasný a zrozumiteľný. Je však nepochybné, že majiteľ v čase zápisu rozsah ochrany napadnutej ochrannej známky stanovil slovným spojením, ktoré v čase zápisu v roku 1939 bolo akceptované a pod tento pojem spadajú výrobky predávané v lekárni, resp. spojené s lekárnikom a prepojené s výdajom v lekárni, primárne ide teda o farmaceutické výrobky, lieky, či iné doplnkové výrobky dostupné a predávané v lekárni, čo je v súlade so súčasnou praxou v zatriedovaní tovarov a služieb. Z uvedených dôkazov, ktoré preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky na farmaceutických výrobkoch- liekoch teda vyplýva skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky v podobe, v akej je zapísaná v registri, a to vo vzťahu k tovarom „*lekárnické výrobky*“.

Na základe uvedeného možno považovať za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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
sekcie hlavných procesov

Doručiť:
BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava