



Banská Bystrica 4. 12. 2018
OZ 238132/I-53-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Petrom Devínskym, LL.M., Fraňa Kráľa 17, 811 05 Bratislava 1 – Staré mesto (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 238132 „mojalekaren+“ majiteľa PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 238132 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

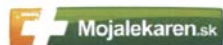
Úradu bol 2.11.2017 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 238132



(ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týka všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 3, 5, 10, 16, 35, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že ako právnická osoba na území Slovenskej republiky prevádzkuje internetový obchod www.mojalekaren.sk zameraný na predaj doplnkov stravy, voľno predajných liekov, zdravotníckych pomôcok, ale aj produktov pre domácnosť a domácich miláčikov. Internetový predaj bol spustený v roku 2006 a od toho času funguje bez prerušenia, doménu www.mojalekaren.sk má navrhovateľ zaregistrovanú od roku 2003. Navrhovateľ upozornil, že ho prevádzkuje prostredníctvom lekárne registrovanej v Státnom ústave pro kontrolu léčiv, Chrudim, s ohláseným zásielkovým dodávaním liekov na územie Slovenskej republiky. Navrhovateľ poukázal na časový priebeh využívania internetovej stránky od roku 2006, čo možno overiť na stránke web.archive.org.

Pri prevádzkovaní internetového obchodu navrhovateľ do roku 2016 používal označenie



a od roku 2016 používal a používa upravené označenie

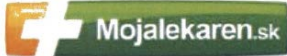



Zmenu pôvodného kombinovaného označenia využívaného na účely prevádzkovania internetového obchodu navrhovateľ zdôvodnil snahou zmodernizovať branding internetového obchodu, a to pri zachovaní pôvodnej zelenej a oranžovej farby, názvu domény [mojalekaren](http://mojalekaren.sk) a časti sk. Navrhovateľ zdôraznil, že samotná textová časť, ktorá je podstatnou z hľadiska relevantnej verejnosti, sa nezmenila, a preto možno konštatovať kontinuitu z hľadiska používania slovného označenia v podobe mojalekaren.sk.



Pri hodnotení relevantnej verejnosti navrhovateľ poukázal na to, že vzhľadom na príbuznosť tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky a tovarov a služieb označovaných nezapísaným označením, sa bude relevantná verejnosť prekrývať. Obzvlášť je to zjavné podľa navrhovateľa v prípade lekárnických služieb zapísaných v triede 44. Tovary z triedy 16 a služby zapísané v triedach 35 a 39 zas úzko súvisia s prevádzkovaním internetového obchodu, a teda sú tiež podobné, resp. zhodné so službami, pre ktoré navrhovateľ používa nezapísané označenie. Zdôvodnil to aj tým, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenie ako celok a zväčša nemá šancu priamo porovnávať označenia vedľa seba, a preto sa spolieha len na nejasnú predstavu označení, ktorú si uchoval v pamäti.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ používa označenie na účely prevádzkovania internetového obchodu www.mojalekaren.sk, ktorého sortiment tvoria najmä doplnky stravy, voľno predajné lieky, zdravotnícke pomôcky, produkty pre domácnosť a domácich miláčikov, skonštatoval zhodnosť a podobnosť s tovarmi a službami, ktoré sú zapísané pre napadnutú ochrannú známku.

Navrhovateľ upozornil, že ním používané označenie pozostáva zo slovného aj obrazového prvku (štylizovaný križik), ktoré spolu naznačujú zákazníkovi predmet jeho podnikania, a preto podľa jeho názoru má označenie dlhodobu rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby, ktoré sú ním označované, teda že pochádzajú z internetového obchodu navrhovateľa. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ poukázal na udelený zlatý certifikát Overené zákazníkovi, ktorý internetovému obchodu www.mojalekaren.sk udelila na základe odporúčania zákazníkov internetová stránka heureka.sk.

Označenie či už v pôvodnej  alebo v súčasnej podobe  je navrhovateľom používané od založenia internetového obchodu www.mojalekaren.sk od roku 2006, čo je pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky 27.9.2013. Keďže ide o internetový obchod, navrhovateľ skonštatoval, že tak poskytuje obchod na celom území Slovenskej republiky a nelimituje sa len na určitú časť alebo oblasť Slovenska.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ porovnal jeho označenie používané od roku 2016

 s napadnutou ochrannou známkou .

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska sa navrhovateľ zameril na porovnanie z jeho pohľadu dominantného prvku z označení „MojaLekáreň/mojalekaren“, pretože ostatné slovné či obrazové prvky, farebnosť, nemajú výrazný vplyv na vizuálne odlišenie označení. Navrhovateľ upozornil, že práve takmer totožný slovný prvok „MojaLekáreň/mojalekaren“ výrazne formuje vizuálne vnímanie a označenia možno vyhodnotiť ako veľmi podobné.

Fonetické porovnanie napadnutej ochrannej známky a nezapísaného označenia navrhovateľ založil na reprodukcii slovných prvkov „mojalekaren/mojalekáreň“, ktorá je rovnaká, a teda označenia sú z fonetického hľadiska vyslovované takmer identicky.

Navrhovateľ skonštatoval, že dominantné slovné prvky porovnávaných označení „mojalekaren/moja lekáreň“ predstavujú výrazy viažuce sa na zariadenia poskytujúce lekárenskú zdravotnú starostlivosť, lekárne, a sú zo sémantického hľadiska zhodné.

V rámci celkového posúdenia navrhovateľ upozornil, že porovnávané dominantné slovné prvky „MojaLekáreň/mojalekaren“, ktoré sú prvkami s najvyššou rozlišovacou spôsobilosťou v označeniach, sú takmer identické, a práve na tieto prvky bude sústredená aj pozornosť relevantnej verejnosti. Rovnako tovary a služby boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, a preto celkový dojem z vnímania označenia navrhovateľa a napadnutej ochrannej známky pri zohľadnení rozlišujúcich a dominantných prvkov možno vyhodnotiť ako podobný.

V závere návrhu navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v plnom rozsahu.

Listom úradu z 28.11.2017 bol 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 5.6.2018 uviedol, že považuje návrh za neopodstatnený, nepodložený a bezdôvodný. Majiteľ upozornil, že navrhovateľ je zahraničnou právnickou osobou, ktorá v Slovenskej republike prevádzkuje internetový obchod www.mojalekaren.sk od roku 2006. V minulosti ho prevádzkoval aj prostredníctvom slovenskej dcérskej spoločnosti PEARS HEALTH CYBER SLOVAKIA s.r.o., ktorá však od roku 2014 nepatrí do skupiny navrhovateľa. Majiteľ zdôraznil, že z výpisu z registra WHOIS.SK-NIC.SK z 30.10.2017 vyplýva, že držiteľom domény www.mojalekaren.sk je spoločnosť NextForce Slovakia s.r.o., a preto podľa názoru majiteľa napadnutej ochrannej známky navrhovateľ nie je vecne legitimovaný na podanie návrhu.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky poukázal na to, že navrhovateľ hodnoverne nepreukázal skutočnosť, že v relevantnom období používal označenie v dostatočnom rozsahu a intenzite potrebnej na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a zároveň v takej miere, aby si označenie spotrebiteľa spájali výlučne s navrhovateľom.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že nesúhlasí s tvrdením navrhovateľa o prekrývaní relevantnej verejnosti, a to z toho dôvodu, že jeho spoločnosť prevádzkuje internetovú stránku www.mojalekaren.net, prostredníctvom ktorej sa nerealizuje internetový predaj. Naopak navrhovateľ realizuje výlučne internetový predaj a používa označenie len na účely internetového predaja.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vysvetlil fungovanie projektu, ktorý prevádzkuje a ktorý vznikol v roku 2008 v českej sesterskej spoločnosti PHARMOS, a.s., Ostrava a od roku 2013 je tento projekt zastrešovaný majiteľom napadnutej ochrannej známky, ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.mojalekaren.net. Do projektu – združenia „*mojalekaren+*“ v súčasnosti na Slovensku patrí 39 lekární, a snahou projektu je pomôcť nezávislým lekárnikom konkurovať veľkým reťazcom. Majiteľ upozornil, že ich úlohou nie je dodávka tovaru až do domu, ale pacient má pri objednávke možnosť si vybrať konkrétnu lekárňu zapojenú do projektu „*mojalekaren+*“. Podstatou tohto projektu je predaj tovarov (liečiv) v kamenných obchodoch, naproti tomu navrhovateľ prevádzkuje iba internetový obchod.

K vizuálnemu porovnaniu sporných označení majiteľ uviedol, že rozdiely medzi nimi (interpunkčné znamienka, veľkosť písma, odlišná farebnosť, iná grafika) sú dostatočné na to, aby ich priemerný spotrebiteľ vnímal a na ich základe bol schopný označenia spoľahlivo rozlíšiť. Fonetické porovnanie predmetných označení majiteľ vyhodnotil konštatovaním o ich nepodobnosti.

V rámci celkového zhodnotenia majiteľ napadnutej ochrannej známky zhrnul skôr uvedené skutočnosti a opätovne skonštatoval, že celkový dojem z ochrannej známky majiteľa a nezapísaného označenia navrhovateľa je nesporne rozdielny.

V závere vyjadrenia majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 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 v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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.



V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 238132 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra s právom prednosti od 27.9.2013 je zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „*bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3, pre tovary „*farmaceu-*

tické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske zverolekárske účely; potraviny pre dojčatá; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti; obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy; herbicídy“ v triede 5, pre tovary „chirurgické, lekárske zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán“ v triede 10, pre tovary „tlačoviny, letáky, prospekty, brožúry, obežníky, katalógy, časopisy (periodiká), publikácie, príručky, noviny, knihy, najmä v oblasti farmácie a starostlivosti o zdravie; papierové nosiče informácií všetkých druhov; polygrafické výrobky nezahrnuté v iných triedach; papier; lepenkové alebo papierové škatule (papiernický tovar); fotografie; zoznamy (tlačoviny); papiernický tovar a písacie potreby; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt patriace do tejto triedy“ v triede 16, pre služby „maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu; maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; sprostredkovateľská obchodná činnosť v oblasti služieb uvedených v triedach 35 a 44 tohto zoznamu“ v triede 35, pre služby „balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovacie služby; kuriérske služby; doručovanie novín a časopisov; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie tovaru; prenájom skladov“ v triede 39 a pre služby „lekárnicke služby (príprava predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; poskytovanie lekárskejších a farmaceutických informácií vo všetkých médiách“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám používateľa. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je preto potrebné posúdiť, či skoršie označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti, či podobnosti napadnutej ochrannej známky s označením navrhovateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto dôvodu spočíva na navrhovateľovi, t. j. na osobe, ktorá tvrdí, že používaním označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky sa toto označenie stalo pre navrhovateľa príznačným vo vzťahu k tovarom a službám zhodným alebo podobným s tovarmi a službami zapísanými pre napadnutú ochrannú známku.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ uviedol, že v Slovenskej republike od roku 2006 prevádzkuje internetový obchod www.mojalekaren.sk, má zaregistrovanú doménu

www.mojalekaren.sk od roku 2003. Navrhovateľ upozornil, že pri prevádzkovaní internetového obchodu do

roku 2016 používal označenie  označenie 

a od roku 2016 používal a používa upravené

Za relevantné doklady preukazujúce používanie a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia možno v tomto prípade považovať doklady datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čiže pred 27.9.2013, a musia sa vzťahovať na širšie územie Slovenskej republiky, čiže musia mať väčší ako len miestny dosah.

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok navrhovateľ doložil dôkazné prostriedky, a to:

- výpis z registra ochranných známk napadnutej ochrannej známky,
- výpis z registra SUKL,
- výpis z registra WHOIS.SK-NIC.SK,
- kópia faktúry spoločnosti Active 24 vystavená navrhovateľovi za poskytnutie služby údržby domény mojalekaren.sk na obdobie 20.10.2005 – 19.10.2006,
- kópie faktúr spoločnosti dodávateľa supredeal.sk s.r.o. z 22.2.2010 a 23.3.2010 za dobitie kreditu na portáli supredeal.sk, pre odberateľa Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava,
- zmluva o realizácii reklamy so spoločnosťou DIMICO, s.r.o., z 27.3.2008, a to o umiestnení na portáli hyperinzerce.sk,
- kópia faktúry od dodávateľa Ing. Radka Š. – Sialini – Internetové stránky, Opava, z 2.5.2008 za zápis webu mojalekaren.sk na eshopy.sk, pre odberateľa Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava,
- kópia faktúry č. 700802-Rc-07 zo 14.3.2007,
- screenshoty zo serveru https://web.archive.org/web/*/mojalekaren.sk z rokov 2006, 2010 a 2014.

Dôkazové materiály predložené navrhovateľom možno zhodnotiť nasledovne:

Výpis zo Státního ústavu pro kontrolu léčiv svedčí o zápise lekárne s adresou Pardubická 528, 537 01 Chrudim, Česká republika, a to od 26.1.2008. Na výpise sú uvedené odkazy na rôzne internetové domény, medzi nimi aj doménu www.mojalekaren.sk, prostredníctvom ktorých lekáreň navrhovateľa mohla vykonávať zásielkové dodávanie liekov na Slovensko.

Podľa výpisu z registra WHOIS.SK-NIC.SK bola doména mojalekaren.sk, t. j. webová stránka navrhovateľa, zaregistrovaná 21.10.2003.

Kópia faktúry vystavená spoločnosťou ACTIVE 24, s.r.o., Praha 6, Česká republika, pre odberateľa spoločnosť Pears Health Cyber s.r.o., Praha, Česká republika (navrhovateľ), je z 1.11.2005 za údržbu domény mojalekaren.sk za obdobie 20.10.2005 až 19.10.2006.

Kópie faktúr vystavené spoločnosťou dodávateľa superdeal.sk s.r.o., sú z 22.2.2010 a 23.3.2010 za dobitie kreditu na portáli supredeal.sk pre webovú stránku mojalekaren.sk, pre odberateľa Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava. Uvedené faktúry preukazujú záujem spoločnosti Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava o udržiavanie webovej stránky mojalekaren.sk. Odberateľom je síce spoločnosť Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava, a nie priamo spoločnosť navrhovateľa, ale v období roka 2010 existovala spoločnosť Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava ako dcérska spoločnosť navrhovateľa.

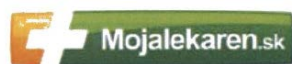
Predložená kópia Zmluvy o realizácii reklamy je z 27.3.2008. Realizátor reklamy - spoločnosť DIMICO, s.r.o., Banská Bystrica, fakturovala pre objednávateľa spoločnosť Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava, a to za služby súvisiace so zabezpečením pozície odkazu na stránku mojalekaren.sk na portáli Hyperinzerca/adresár firiem/obchody, e-shopy/lekárne, a to na obdobie 12 mesiacov.

Kópia faktúry na zálohu z 2.5.2008 od Ing. Radka Š. – Sialini – Internetové stránky, Opava, bola vystavená pre odberateľa Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava, za zápis loga www.mojalekaren.sk na titulnú stranu na portáli www.eshopy.sk.

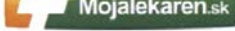
Ďalším predloženým dokladom navrhovateľa bola kópia faktúry zo 14.3.2007 s uvedenou webovou stránkou www.mojalekaren.sk, ktorú vystavila spoločnosť Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava pre Elenu P., Bratislava, za odber troch výrobkov (krém na tvár, gél a makeup) v hodnote 1353,00 Sk.

Screenshotty zo serveru https://web.archive.org/web/*/mojalekaren.sk z rokov 2006, 2010 a 2014 zachytávajú ponuku výrobkov na stránke [mojalekaren.sk](http://www.mojalekaren.sk). Jeden výpis je z roku 2006 s uvedením akciovej ponuky 9 výrobkov, pričom vyobrazené logo [mojalekaren.sk](http://www.mojalekaren.sk) nezodpovedá ani jednému logu, ktoré navrhovateľ uviedol v návrhu. Z roku 2010 je jeden výpis s logom [mojalekaren.sk](http://www.mojalekaren.sk), ktorého vyobrazenie zodpovedá logu, na ktoré odkazoval navrhovateľ s tým, že ho používal ako nezapísané označenie pre internetový obchod do roku 2016. Tretí výpis je z roku 2014 s označením navrhovateľa [mojalekaren.sk](http://www.mojalekaren.sk) a s ponukou tovaru zatriedeným do rôznych sekcií. Z časti „Prečo nakupovať práve u nás?“ na výpise je uvedené, že internetová lekáreň funguje od roku 2006.

Z dokladov predložených navrhovateľom vyplýva, že jeho spoločnosť od roku 2006 prevádzkuje internetový obchod pod doménou www.mojalekaren.sk prezentovaný označením do roku 2016



a od roku 2016 upraveným označením 

Označenie, ktoré navrhovateľ uviedol v návrhu ako používané nezapísané označenie  pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, sa nachádzalo len na výpise zo serveru https://web.archive.org/web/*/mojalekaren.sk z roku 2010 a 2014, čo na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia nie je dostatočný doklad.

Z predložených faktúr je zrejmé, že v prípade spoločností, ktoré faktúry vystavovali pre dcérsku spoločnosť navrhovateľa, ide o subjekty, ktoré pre neho za odplatu zabezpečovali reklamu jeho internetovej stránky na rôznych portáloch, napr. eshopy.sk, avšak navrhovateľ nepredložil doklady, okrem jednej faktúry z roku 2007 (odber troch výrobkov), z ktorých by bolo možné vyvodiť, koľko spotrebiteľov reálne z internetovej stránky tovary nakupovalo a využilo tak služby navrhovateľa.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky spolu s vyjadrením doložil na podporu svojich tvrdení aj doklady, a to

- charakteristiku projektu „mojalekáreň+“ (prehľad prípravkov označených privátnou značkou „mojalekaren+“, fotografie igelitových tašiek s logom „mojalekaren+“, fotografie olepenia úžitkových a osobných motorových vozidiel logom „mojalekaren+“),
- magazíny „mojalekaren+“ z roku 2018.

V kópii interného materiálu majiteľa je opísaný projekt „mojalekáreň+“, ktorý vznikol v roku 2008 v Českej republike a následne v roku 2013 začal fungovať aj na Slovensku pod správou spoločnosti Pharmos a.s. Z materiálu vyplýva skutočnosť, že pod združenie „mojalekáreň+“ patrí 39 lekární na území Slovenskej republiky. Dominantnou súčasťou magazínu je aj vyobrazenie napadnutej ochrannej známky, a to nie len ako súčasť každej strany tohto materiálu, ale napadnutá ochranná známka sa nachádza aj na kópii fotografií lekární patriacich do tohto projektu. Kópie fotografií obsahujú napadnutú ochrannú známku, ktorá je umiestnená vždy na viditeľných miestach tak v exteriéri, ako aj v interiéri lekární, avšak doklad nie je datovaný.

Súčasťou tohto materiálu je aj zoznam výrobkov predávaných pod privátnou značkou „mojalekaren+“, tzn. že na každom výrobku je na viditeľnom mieste umiestnená napadnutá ochranná známka, ďalej obsahuje kópiu fotografie igelitových tašiek, ktorých súčasťou je napadnutá ochranná známka, s uvedeným nákladom 250 000 kusov tašiek za rok a tiež kópiu fotografií automobilov majiteľa napadnutej ochrannej známky, na ktorých je umiestnená napadnutá známka a zároveň aj odkaz na spoločnosť majiteľa tejto napadnutej ochrannej známky.

Na doložené tri čísla magazínu „mojalekaren+“, ktoré sú za obdobie 1-2/2018, 3-4/2018 a 5-6/2018, možno vzhľadom na ich datovanie prihliadať len ako na podporné doklady, ktoré poukazujú na používanie napadnutej ochrannej známky jej majiteľom pri činnosti lekární patriacich do združenia „mojalekáreň+“. Magazín vychádza v dvojmesačnom intervale s nákladom 50 000 ks výtlačkov za mesiac.

Doklady predložené majiteľom napadnutej ochrannej známky poukazujú na používanie ochrannej známky v súčasnosti, keďže magazíny distribuované do lekární sú z roku 2018. Z tohto dôvodu sú predložené dokla-

dy irelevantné, pretože sa nevzťahujú na obdobie pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Ostatné doklady nie sú datované vôbec.

Po komplexnom zhodnotení dokladov v ich vzájomnej súvislosti možno skonštatovať, že navrhovateľ je vlastníkom domény mojalekaren.sk od roku 2003 a doložené faktúry poukazujú aj na jeho snahu a snahu jeho dcérskej spoločnosti Pears Health Cyber Slovakia s.r.o., Bratislava, udržiavať existenciu tejto domény a zároveň túto doménu umiestňovať na známe internetové eshopy. Doklady preukazujú existenciu eshopu www.mojalekaren.sk od roku 2006. Z doložených dokladov však nie je možné zistiť intenzitu a okruh zákazníkov, ktorí ho reálne využívali na kúpu ponúkaných tovarov. Len jedna faktúra však preukazovala konkrétny odber výrobkov z predmetného eshopu, aj to len vo výške 1353,00 Sk z roku 2007 za odber troch kozmetických výrobkov fyzickou osobou. Táto faktúra poukazuje na konkrétny predaj z eshopu www.mojalekaren.sk preukazuje len ojedinelé používanie nezapísaného označenia. Ani ďalšími predloženými dokladmi (faktúry za údržbu domény a jej umiestňovanie na web) navrhovateľ fakticky nepreukázal realizáciu činnosti v súvislosti s relevantnými tovarmi a službami, resp. používanie nezapísaného označenia na relevantných tovaroch a službách, napr. množstvom získaných objednávok, reakciami spokojných klientov, alebo propagáciou prostredníctvom letákov, prípadne propagáciou na stránkach svojich obchodných partnerov. Ako už bolo uvedené, predložené faktúry síce hovoria o platbe za doménu a jej umiestnení na eshope, ale len na ich základe nie je možné zistiť, aký okruh spotrebiteľov bol reálne oslovený či oboznámený s tovarmi a službami navrhovateľa a s označením používaným v súvislosti s týmito tovarmi a službami. Doklady predložené navrhovateľom nepreukazujú používanie nezapísaného označenia do takej miery, aby toto nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť len pre navrhovateľa a pre tovary a služby ním označované.

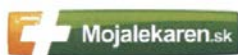
Navrhovateľ nepredložil v dostatočnej miere také doklady, z ktorých by bolo zrejmé, koľko výrobkov bolo kúpených z eshopu mojalekaren.sk, čiže doklady, ktoré by vypovedali o reálnej situácii na trhu v relevantnom období – v akom objeme boli skutočne predávané, a teda aká spojitosť mohla vzniknúť v očiach spotrebiteľskej verejnosti medzi navrhovateľom a nezapísaným označením. Predložené doklady poukazujú najmä na existenciu eshopu s doménou mojalekaren.sk, avšak bez akejkoľvek spätnej väzby zo strany spotrebiteľov, pretože fakt, že si spotrebiteľ klikne na webovú stránku eshopu, nestačí na konštatovanie vytvorenia spojitosti označenia iba s navrhovateľom. Celkovo tak z vyhodnotenia dokladov navrhovateľa nie je možné dospieť k záveru, v akom rozsahu a intenzite boli v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky výrobky a služby označené nezapísaným označením ponúkané, distribuované a odoberané spotrebiteľskou verejnosťou.

Tiež je potrebné zdôrazniť, že predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétneho subjektu, t. j. so subjektom používajúcim označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary alebo služby. V predmetnom prípade takéto doklady doložené neboli, a preto na ich základe nemožno hovoriť o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre navrhovateľa. Predložené dôkazné materiály nie sú takej povahy, aby bolo možné konštatovať, že nezapísané označenie plnilo na danom segmente trhu svoju hospodársku a rozlišovaciu funkciu v dostatočnej kvantite a v dostatočnom územnom rozsahu.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ je zákonom poskytovaná ochrana tzv. nezapísanému označeniu, prihliada sa naň ako na registrovanú ochrannú známku, je mu teda priznaná rovnaká ochrana ako registrovanej ochrannej známke, aj keď nie je formálne nijako chránené. Preto sú stanovené pomerne prísne kritériá, ktoré je nutné splniť, aby mohla byť ochrana tomuto označeniu poskytnutá. Ustanovenie § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov stanovuje také podmienky, aby bolo možné spoľahlivo povedať, že predmetné nezapísané označenie sa vžilo pre svojho používateľa, a to vždy vo vzťahu ku konkrétnym tovarom či službám. V posudzovanom konaní nemožno priznať navrhovateľovi také používanie v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, na základe ktorého by označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre neho a pre tovary a služby zodné a podobné s tovarmi a službami majiteľa napadnutej ochrannej v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Navrhovateľ v návrhu upozorňoval na skutočnosť, že samotná dominantná a rozlišujúca textová časť označenia „mojalekaren.sk“, ktorá sa úpravou loga nemenila, je podstatnou z hľadiska jej vnímania relevantnou verejnosťou, a možno teda konštatovať napriek úpravám kombinovaných označení „mojalekaren.sk“, kontinuitu z hľadiska používania slovného označenia v podobe „mojalekaren.sk“. K uvedenému tvrdeniu navrho-

vateľa je nutné uviesť, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal také používanie označenia

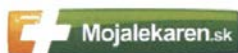


, aby bolo potrebné ďalej sa zaoberať jednotlivými prvkami označenia, ktoré majú vplyv na jeho rozlišovaciu spôsobilosť, a preto sa úrad hodnotením otázky rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia ďalej nezaoberal. Možno však uviesť, že vo všeobecnosti platí, že v prípade doménových mien ide výlučne o slovné označenia väčšinou s priamym vzťahom k tovarom a službám poskytovaným prostredníctvom týchto domén, a to z dôvodu ich ľahkého a jednoduchého prístupu pre spotrebiteľov, a takéto označenia majú potom väčšinou opisný charakter, čo je aj tento prípad, keďže slovné spojenie „mojalekaren.sk“, na ktoré sa navrhovateľ odvolával, a ktoré predstavuje podstatnú časť doménového mena, je vo vzťahu k navrhovateľom uvedeným tovarom a službám bez rozlišovacej spôsobilosti.

Celkové zhodnotenie

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré navrhovateľ predložil v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti - úrad dospel k záveru, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu, kontinuite a intenzite, potrebnej na preukázanie používania a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto nezapísaného označenia pre jeho tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa.

Keďže navrhovateľ doloženými dôkaznými materiálmi dostatočne nepreukázal, že by nezapísané označenie



bolo používané dlhodobo a nadobudlo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa a jeho tovary a služby pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je jedna z kumulatívne vyžadovaných podmienok v prípade uplatnenia si tohto dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, úrad preto ďalej neskúmal naplnenie ostatných podmienok uplatneného ustanovenia a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov posúdil ako neodôvodnený.

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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

JUDr. Peter Devínsky, LL.M.
Fraňa Kráľa 17
811 05 Bratislava 1 – Staré mesto

PHARMOS, a.s.
Levická 11
949 01 Nitra