



Banská Bystrica 8. 9. 2020

OZ 234404/I-36-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Svet zdravia, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Dušanom Ďurikom, ŠKUBLA & PARTNERI, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie ochrannej



známky č. 234404 majiteľa Josefa Hůlu, Tererova 1358, 149 00 Praha 4, Česká republika, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou JANČO A PARTNERI, s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 234404 sa zrušuje pre tovary a služby v triedach 5, 29, 30, 32 a 41 a pre služby „lekárske služby (okrem služieb v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciu hmotnosti, dietetického a nutričného poradenstva); veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre služby „služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciu hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 26. 10. 2018.

Odôvodnenie:



Úradu bol 26. 10. 2018 doručený návrh na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 234404 (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 5, 29, 30, 32, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podal návrh na vyhlásenie



ochrannej známky č. 236239 za neplatnú, ktorej majiteľom je navrhovateľ. Upozornil, že toto konanie majiteľa napadnutej ochrannej známky považuje len ako odvetu ku konaniu navrhovateľa a zároveň uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa správa nekalosúťažne, na čo

využíva aj napadnutú ochrannú známku. Z týchto dôvodov bol navrhovateľ nútený podať návrh na zrušenie



ochrannej známky č. 234404

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ opísal spor o doménu medzi ním a majiteľom napadnutej ochrannej známky Josefom Hůlom, ktorý poskytol licenciu spoločnosti SUNKINS, a. s., Praha, s účinnosťou od 12.10.2018, na používanie napadnutej ochrannej známky pre všetky zapísané tovary a služby, pričom jediným akcionárom tejto spoločnosti je Josef Hůla.

Navrhovateľ zdôraznil, že od 27. 6. 2011 je majiteľom domény www.svetzdravia.com, pričom spotrebiteľ je automaticky prepojený na stránku <https://www.procare.sk/svetzdravia>. Navrhovateľ je na základe zmluvy so spoločnosťou ProCare, a. s., oprávneným užívateľom aj domény www.procare.sk (majiteľom domény je spoločnosť ProCare, a. s.). Prostredníctvom týchto stránok navrhovateľ komunikuje s verejnosťou a informuje o svojej činnosti. Navrhovateľ poukázal na to, že predmetom jeho činnosti je najmä organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti a činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Navrhovateľ podotkol, že spoločnosť SUNKINS, a. s., ktorej jediným akcionárom je majiteľ napadnutej ochrannej známky, má registrovanú doménu www.svet-zdravia.sk od 20.7.2010 a na tejto webovej stránke spoločnosť propaguje výživové doplnky a svoje služby, ako napr. diéty na mieru, príp. ponúka poradenstvo lekárov. Navrhovateľ zároveň upozornil, že spoločnosť SUNKINS, a. s., nemá na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa výpisu z obchodného registra oprávnenie, a preto sa dopúšťa nekalosúťažného konania a klamania spotrebiteľov.

Navrhovateľ poukázal na to, že na webovej stránke www.svet-zdravia.sk sa majiteľ napadnutej ochrannej známky prezentuje obrazovou ochrannou známkou „Svet zdravia“ spolu so znakom registrácie ®, ale takáto známka neexistuje. Majiteľ napadnutej ochrannej známky je vlastníkom ochrannej známky



Navrhovateľ upozornil na skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa začal dovolávať existenciu licenčnej zmluvy až po podaní návrhu navrhovateľom. Na základe uvedeného navrhovateľ spochybňuje platnosť tejto licenčnej zmluvy, pretože podľa jeho názoru majiteľ napadnutej ochrannej známky a spoločnosť SUNKINS, a. s., zanedbali uzavretie riadnej licenčnej zmluvy, a až v súvislosti so sporom o doménu si uvedomili tento nedostatok a dodatočne vypracovali takú listinu, pričom zámerne uviedli dátum podpisu licenčnej zmluvy 6.5.2013 (je to skorší dátum, ako je dátum podania ochrannej známky



navrhovateľa 28.5.2013 č. 236239). Ďalej navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky tvrdil, že prostredníctvom spoločnosti SUNKINS, a. s., s ktorou má od 6. 5. 2013 uzatvorenú licenčnú zmluvu, používal kontinuálne až do súčasnosti napadnutú ochrannú známku, avšak tvrdenú skutočnosť dostatočne nepreukázal.

Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky dostatočne nepreukázal existenciu licenčnej zmluvy, ani používanie napadnutej ochrannej známky v spojení so zapísanými tovarmi a službami.

V zmysle uvedených skutočností, navrhovateľ upozornil, že zaslal spoločnosti SUNKINS, a. s., 20. 6. 2018 výzvu na odstránenie protiprávneho stavu. Spoločnosť SUNKINS, a. s., si s právnym zástupcom navrhovateľa vymenila viacero listov, pričom spoločnosť SUNKINS, a. s., odmietla rokovať o veci a avizovala napadnutie ochrannej známky navrhovateľa (korešpondenciu navrhovateľ priložil k návrhu).

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ uviedol, že od svojho založenia 17. 10. 2005 (zápis v obchodnom registri 26. 10. 2005) používa obchodné meno „Svet zdravia“ s dodatkom právnej formy a. s. Navrhovateľ poukázal na ustanovenia z Obchodného zákonníka a články Parížskeho dohovoru týkajúce sa existencie obchodného mena a jeho ochrany. Opätovne zdôraznil, že predmetom jeho činnosti je najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti a činností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom tieto činnosti podliehajú

silnej právnej regulácii, a preto musel vynaložiť nemalé finančné prostriedky a úsilie, aby mohol svoje služby poskytovať riadne a v súlade s platnými právnymi prostriedkami, rovnako tak na vybudovanie dobrej povesti reprezentovanej aj obchodným menom.

Navrhovateľ poukázal na ustanovenie § 8 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach a v tejto súvislosti zdôraznil, že dobré meno jeho ochrannej známky je neoddeliteľne späté s jeho dobrou povestou a jeho obchodným menom, pričom na podporu svojich tvrdení predložil monitoringy médií, kvantitatívnu analýzu výskytu informácií o jeho obchodnom mene v médiách.

Pokiaľ by neplatili skutočnosti týkajúce sa dobrého mena ochrannej známky, tak navrhovateľ upozornil, že jeho nároky proti doméne spoločnosti SUNKINS, a. s., by boli založené aj ustanovením § 14 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a to v znení *majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom styku nezapísané označenie zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou a toto používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky a rozsah používania sa nezmenil.*

Podľa názoru navrhovateľa slovné spojenie tvoriace napadnutú ochrannú známku spĺňa definíčné znaky hypotézy právnej normy v ustanovení § 14 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ v závere opätovne poukázal na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky a ani spoločnosť SUNKINS, a. s., nie sú oprávnení na činnosti „lekárske služby“, preto ich nemôžu poskytovať, a teda ani používať v spojení s nimi napadnutú ochrannú známku. Podobný názor vyjadril navrhovateľ aj pri zapísaných službách „veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh“ v triede 44 napadnutej ochrannej známky.

Na základe všetkých uvedených skutočností existuje dôvod na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a navrhovateľ požiadal úrad, aby napadnutú ochrannú známku č. 234404 zrušil v celom rozsahu.

Listom úradu z 26. 11. 2018 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 4. 6. 2019 uviedol, že navrhovateľ podal návrh len ako odplatu za to, že majiteľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 236239 za neplatnú. Majiteľ k navrhovateľom tvrdenému nekalosúťažnému používaniu ochrannej známky skonštatoval, že napadnutá ochranná známka bola v Slovenskej republike používaná a tvrdenia a dôkazy predložené navrhovateľom sú irelevantné. Zdôraznil, že úradu predkladá faktúry, cenníky, fotografie a produktové listy, odkazy na webové stránky, ktoré preukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v takom vyhotovení a pre také tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. Faktúry podľa názoru majiteľa zároveň vyvracajú tvrdenie navrhovateľa o používaní známky len v takej miere, aby udržiaval práva na zápis ochrannej známky v registri.

K odkazu navrhovateľa na ustanovenie § 8 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach majiteľ podotkol, že sa nevzťahuje na posudzované konanie.

V závere vyjadrenia majiteľ uviedol, že jeho ochrannú známku nemožno zrušiť v celom jej rozsahu, pretože preukázal jej používanie počas obdobia 5 rokov pred podaním návrhu. Zároveň zdôraznil, že navrhovateľ spochybňuje najmä používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám zapísaným v triede 44, a preto možno ochrannú známku zrušiť len pre tovary alebo služby, ktorých sa návrh týka.

Majiteľ vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhol, aby bol návrh na zrušenie zamietnutý v celom rozsahu ako nedôvodný a napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky zapísané tovary a služby.

Listom z 28. 6. 2019 bolo vyjadrenie majiteľa zaslané navrhovateľovi, ktorý sa k nemu vyjadril podaniami z 8. 7. 2019 a 7. 8. 2019. Navrhovateľ opätovne zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky navrhovateľa č. 236239 za neplatnú, pričom toto podanie považuje navrhovateľ ako odplatu za konanie, ktorým si on bráni svoje práva týkajúce sa najmä jeho obchodného mena. Navrhovateľ poukázal na nekalosúťažné správanie majiteľa a tiež sa vyjadril ku kompetencii úradu

rozhodovať spory aj z nekalej súťaže, keďže majiteľ argumentoval tým, že o nekalosúťažnom konaní môže rozhodovať len súd. Podľa názoru navrhovateľa sa majiteľovi napadnutej ochrannej známky nepodarilo vyvrátiť ani pochybnosti týkajúce sa platnosti, resp. existencie licenčnej zmluvy.

V ďalšej časti sa navrhovateľ vyjadril k dôkazom o používaní napadnutej ochrannej známky, ktoré predložil majiteľ. Zdôraznil, že predložené dôkazy nepokrývajú celé päťročné obdobie, teda minimálne od 26.10.2013, ale najskorší dátum na dôkazoch je až z mája 2014. Navrhovateľ upozornil, že predložené dôkazy nepreukazujú intenzívne používanie, navrhovateľ spochybnil rozsah aj kvalitu predložených dôkazov.

Svoje vyjadrenie navrhovateľ doplnil doložením emailovej komunikácie z júna a júla 2019 medzi Mgr. Emíliou J. L., ktorá konala v mene a na účet spoločnosti SUNKINS, a. s., a spoločnosťou NOVAPHARM, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ProCare, a. s. Predmetom tejto komunikácie bol návrh spolupráce pri sprostredkovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom návrh bol súčasťou samotnej komunikácie. Z obsahu komunikácie navrhovateľ vyvodil záver, že majiteľ takto oslovuje iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. je s nimi v zmluvnom vzťahu a takýmto spôsobom sa snaží obísť právne prekážky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tento fakt podľa navrhovateľa podporuje jeho tvrdenie o tom, že je s majiteľom napadnutej ochrannej známky v súťažnom vzťahu.

V závere tohto doplňujúceho vyjadrenia navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ sa dopúšťa nekalého súťaženia, keď vyvoláva klamlivé zdanie poskytovania zdravotnej starostlivosti svojim klientom, a to najmä v spojení s napadnutou ochrannou známkou, ktorej dominantným slovným prvkom je obchodné meno navrhovateľa, ktoré je súčasne slovným prvkom ochrannej známky navrhovateľa.

Navrhovateľ vo vyjadrení z 27.5.2020 opätovne zdôraznil, že skutkovú a právnu podstatu už vyargumentoval vo svojich predchádzajúcich podaniach, najmä v samotnom podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky a vyjadril sa znova k otázke licenčnej zmluvy, k nekalej súťaži a k zmyslu poskytovania zdravotnej starostlivosti zdravotníckym personálom a k poskytovaniu predaja výživových doplnkov či výživového poradenstva osobami bez lekárskeho vzdelania.

Navrhovateľ uviedol, že trvá na zrušení napadnutej ochrannej známky 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 (ďalej „zákona o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, 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 známkou sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známkou nezruší, ak sa ochranná známkou 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 obrazovej ochrannej známky č. 234404 bolo zistené, že napadnutá ochranná známkou majiteľa Josefa Hůlu, Tererova 1358, 149 00 Praha 4, Česká republika, s právom prednosti od 29.5.2012 bola 13.3.2013 zapísaná do registra ochranných známkou pre tovary a služby v triedach 5, 29, 30, 32, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň bolo zistené, že s účinnosťou od 12.10.2018 bola do registra zapísaná výlučná licenčná zmluva, podpísaná 6.5.2013 a vzťahujúca sa na všetky zapísané tovary a služby pre spoločnosť SUNKINS a. s., Americká 17, 120 00 Praha 2, Česká republika, ktorej jediným akcionárom je Josef Hůla (majiteľ ochrannej známky).

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 26.10.2018. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu 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 ide o časový úsek od 26.10.2013 až do 25.10.2018.

Pri uplatnení návrhu na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannej známky na majiteľovi. V prípade jej nepoužívania na území Slovenskej republiky mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie a v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, úrad ochrannú známku nezruší. Čo sa týka posúdenia preukázania skutočného používania ochrannej známky, je potrebné preskúmať rozsah a charakter jej používania. Pokiaľ ide o rozsah používania, je potrebné preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplýva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem komunitárneho práva a jeho výkladom sa zaoberal Súdny dvor EÚ. V zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003 „Ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyt pre tieto tovary alebo služby; skutočné používanie nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržania si práv z ochrannej známky.“ Je nesporné, že k používaniu ochrannej známky musí dochádzať verejne, tzn. že tovary alebo služby musia byť relevantným spotrebiteľom dostupné obvyklým spôsobom na relevantnom trhu. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, musia byť zohľadnené všetky relevantné faktory a okolnosti konkrétneho prípadu, nemožno stanoviť pravidlo *de minimis*. Hodnotenie musí zahŕňať posúdenie, či obchodné využitie ochrannej známky je reálne (či ide o také používanie, ktoré je schopné zaručiť v ekonomickom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou), ako aj zváženie povahy tovarov alebo služieb, charakteru a vlastností predmetného trhu, miesta a času, resp. rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky. K udržaniu ochrannej známky teda nepostačuje preukázanie akéhokoľvek používania, ale je potrebné skutočné používanie majúce určitý rozsah a kvalitu s ohľadom na druh zapísaných tovarov alebo služieb.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k návrhu na zrušenie ochrannej predložil nasledujúce doklady:

- Kópiu webovej stránky www.fitbioexpo.sk, kópiu plagátu na veľtrh fitbio expo – stránka poskytuje údaje o organizovanom veľtrhu fitbio expo zameranom na aktívny a zdravý životný štýl. Medzi partnermi organizácie veľtrhu je uvedený aj majiteľ a plagát upozorňuje na veľtrh konaný 15. 4. 2018 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave s uvedením rôznych informácií a akcií o zdravom cvičení, bio kozmetike, bio potravinách, zdravej výžive, o prevencii chorôb atď. Súčasťou plagátu je



vyobrazenie ochrannej známky vo forme (dôkaz č. 1),


- Kópiu stránky z dvojčísła časopisu FITŠtýl – na stránke s dátumom december 2017/január 2018 je




umiestnené vyobrazenie ochrannej známky vo vyhotovení . V rubrike *Poradte sa* odpovedá na otázky čitateľov, ktoré sa týkali bezlepkovej diéty, výživová poradkyňa z programu Svet zdravia, tiež je na stránke umiestnený odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk (dôkaz č. 2),

- Kópiu stránky z časopisu FITštýl – z obsahu stránky možno identifikovať rubriku *Poradte sa*, v ktorej výživová poradkyňa z programu Svet zdravia odpovedá na otázky čitateľov týkajúce sa nízkohistamínovej diéty. Stránka nie je datovaná, je na nej umiestnený odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk (dôkaz č. 3),
- Kópiu stránky z časopisu FITštýl – v rubrike *Poradte sa* výživová poradkyňa z programu Svet zdravia odpovedá na otázky čitateľov o vplyve činnosti štítnej žľazy na úpravu hmotnosti, stránka



obsahuje vyobrazenie ochrannej známky vo forme , odkaz na webovú stránku majiteľa napadnutej ochrannej známky www.svet-zdravia.sk a je datovaná – apríl 2018 (dôkaz č. 4),

- Kópiu stránky z časopisu FITštýl - kópia obsahuje rubriku *Poradte sa* s informáciami od výživovej poradkyne spoločnosti Svet zdravia, ktoré sa týkali jarného detoxu, kópia je datovaná – apríl 2017 (dôkaz č. 5),
- Kópie strán z časopisu MAMA a ja – výtlačky zo 14 čísel časopisu, ktoré sú z obdobia od septembra 2012 do decembra 2015. Ich súčasťou je celostranová reklama na program Svet zdravia, s uvedením

webovej stránky www.svet-zdravia.sk a vyobrazením ochrannej známky  s použitím slovných prvkov „Svět zdraví“ v slovenskom jazyku, t. j. Svet zdravia. Niektoré reklamy obsahujú aj odkaz na mestá na území Slovenskej republiky, v ktorých sa nachádzajú pobočky Sveta zdravia, napr. Bratislava, Banská Bystrica, Lučenec, Prešov, Nitra, Piešťany, Michalovce (dôkaz č. 6),


- Kópie strán z časopisu FITštýl – 9 výtlačkov je z obdobia od decembra 2014 do novembra 2015. Na výtlačkoch je umiestnená reklama s informáciami o chudnutí s programom poskytovaným Svetom zdravia. Ich súčasťou je odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk a napadnutá ochranná

známka so slovnými prvkami v slovenskom jazyku , prípadne v úprave



(dôkaz č.7),

- Cenník produktov a služieb – predstavuje zoznam ponúkaných produktov majiteľom a tiež služieb a programov odbornej terapie, ktoré spoločnosť ponúka spotrebiteľom. Cenník bol platný od 1. 11. 2018 a jeho súčasťou je vyobrazenie napadnutej ochrannej známky so slovnými prvkami v slovenskom jazyku – „Svet zdravia“ (dôkaz č. 8),
- Kópiu katalógu produktov spoločnosti Svet zdravia – katalóg výrobkov s ich špecifikáciou, spôsobom užívania, pričom na výrobkoch je uvedený majiteľ licencie spoločnosť SUNKINS, a. s. Na stránkach katalógu je uvedený odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk (dôkaz č. 9),
- Kópiu časti Prešovského magazínu č. 10 – v magazíne z roku 2018 je publikovaný rozhovor s výživovou špecialistkou Mgr. Martinou K. zo Sveta zdravia. Rozhovor sa týkal činnosti poradne Svet zdravia, poskytol informácie o klientoch a ich úspechoch v chudnutí pod dozorom výživového špecialistu. V rozhovore je uvedený aj údaj, že za 5 rokov existencie tejto poradne v Prešove, jej klienti schudli vyše 8000 kg. Zo zľavového kupónu pripojeného k rozhovoru možno zistiť, že kupón

bol platný do 31. 10. 2018, súčasťou kupónu je vyobrazenie ochrannej známky  a odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk (dôkaz č. 10),

- Kópiu výtlačku zo stránky www.vyzivovo.sk – rozhovor je vedený s tromi výživovými poradcami o ich vzdelaní a práci, ktorá sa týka najmä programu zdravého chudnutia. V rozhovore uverejnenom 7. 8. 2015 je uvedené, že výživoví poradcovia zo Sveta zdravia sú väčšinou vyštudovaní lekári alebo inžinieri so špecializáciou potravinárska chémia, zároveň musia poradcovia zo Sveta zdravia absolvovať každoročne určitý počet kurzov, inak by im bol odobratý status *výživový poradca* (dôkaz č. 11),
- Kópiu výtlačku z magazínu vysetrenie.sk z 13. 7. 2015 – z obsahu je zrejmé, že výživová poradkyňa Ing. Katarína Ch., certifikovaná poradkyňa Sveta zdravia, odpovedala online na otázky čitateľov o zdravom stravovaní a jeho vplyve na trvalé udržanie zdravia, napadnutá ochranná známka so slovnými prvkami v slovenskom jazyku je vyobrazená na pracovnej uniforme poradkyne (dôkaz č. 12),
- Kópiu článku z www.kosicednes.sk z 26.6.2015 – informácie z článku sa týkajú existencie poradne Sveta zdravia zriadenej v obchodnom dome Dargov v Košiciach. Rady o získaní optimálnej

hmotnosti a o zlepšení zdravotného stavu predstavila v článku výživová poradkyňa Mgr. Eva O. (dôkaz č. 13).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Navrhovateľ spolu s návrhom predložil prílohy ako kópiu výzvy navrhovateľa spoločnosti SUNKINS, a. s., z 20. 6. 2018, kópie listov spoločnosti SUNKINS, a. s., z júla a augusta 2018, kópie listov navrhovateľa spoločnosti SUNKINS, a. s., z augusta 2018, kvantitatívnu analýzu výskytu informácií o obchodnom mene navrhovateľa v médiách za obdobie rokov 2013 až 2018, monitoring médií k výskytu obchodného mena navrhovateľa za roky 2011 až 2018, snímku obrazovky obsahujúcej zobrazenie z vyhľadávača Google, kópiu výťahu z interného dokumentu navrhovateľa (riadiaca inštrukcia z roku 2012), kópiu listu Daňovému úradu Bratislava I z 2012, kópiu listu Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z roku 2012, kópiu listu Košickému samosprávnemu kraju z 2013, kópie žiadosti Košickému samosprávnemu kraju z roku 2013, kópie faktúry z roku 2013, kópiu emailovej komunikácie z júna a júla 2019 medzi Mgr. Emíliou J. L., ktorá konala v mene a na účet spoločnosti SUNKINS, a. s., a spoločnosťou NOVAPHARM, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ProCare, a. s.

V zmysle ustanovenia podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je dôkazná povinnosť v konaní o zrušení ochrannej známky pre jej nepoužívanie na pleciach jej majiteľa, keďže nemožno dokazovať nepoužívanie ochrannej známky, ale len jej používanie. Vzhľadom na uvedené v predmetnom konaní na dôkazy predložené navrhovateľom úrad nebude prihliadať.

Všetky predložené dôkazy majiteľa sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky, väčšina predložených dôkazov patrí do rozhodného obdobia (okrem dôkazov č. 3, 8, 9), ktoré nie sú datované alebo nie sú z relevantného obdobia) a možno ich teda z časového hľadiska považovať za relevantné, pretože sa týkajú obdobia od 26. 10. 2013 až 25. 10. 2018. Majiteľ preukázal existenciu pobočiek „Svet zdravia“ v niekoľkých mestách na Slovensku. Pred celkovým posúdením predložených dôkazov je potrebné uviesť, že s účinnosťou od 12. 10. 2018 bola do registra zapísaná výlučná licenčná zmluva, podpísaná 6. 5. 2013 a vzťahujúca sa na všetky zapísané tovary a služby medzi Josefom Húlom (majiteľ ochrannej známky) a nadobúdateľom - spoločnosťou SUNKINS, a. s., Americká 17, 120 00 Praha 2, Česká republika, v ktorej jediným akcionárom je Josef Hůla.

S prihliadnutím na ustanovenie § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom, možno tak predložené dôkazy považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Súčasťou výtlačkov z časopisu FITštýl je rubrika *Poradte sa*, v ktorej na čitateľské otázky odpovedala výživová poradkyňa Sveta zdravia. Otázky a odpovede sa týkali oblasti správneho spôsobu stravovania, detoxu, rôznych foriem diét, a pod rubrikou je odkaz *Vaše otázky, týkajúce sa správnej výživy a chudnutia, posielajte na adresu redakcia@casopisfitstyl.sk*. Z obsahu tohto odkazu možno jednoznačne identifikovať zámer a povahu poskytovaných rád, a to, že ide o informácie zaoberajúce sa zdravým štýlom života, redukciou hmotnosti a zdravým spôsobom stravovania, tzn. nutričným poradenstvom.

Výtlačky obsahujú odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk, ktorej vlastníkom je majiteľ napadnutej ochrannej známky, a rovnako obsahujú vyobrazenie napadnutej ochrannej známky v zelenej farbe so slovnými prvkami „Svet zdravia“, t. j. ide o slovné prvky v slovenskom jazyku na rozdiel od použitých slovných prvkov v českom jazyku „Svět zdraví“ v napadnutej ochrannej známke, prípadne obsahujú



ochrannú známku vo forme , teda s pridaním sloganu „Pre Vás ľahší život“.

Ďalšia skupina výtlačkov z časopisu FITštýl z roku 2015 okrem vyobrazenia ochrannej známky so slovnými prvkami v slovenskom jazyku a odkazu na webovú stránku www.svet-zdravia.sk, čitateľom, a teda potenciálnym spotrebiteľom prináša informácie o programe Svet zdravia, ktorý je charakterizovaný ako unikátny koncept špecializovaných poradní pre trvalé schudnutie a zdravý životný štýl. Z reklamy sa čitateľ dozvie, že v rámci konceptu Sveta zdravia sa môže zbaviť nadbytočných kilogramov, vnútorného tuku,

škodlivín v tele, únavy a stresu, a zároveň časopis uverejňoval príbehy a fotografie ľudí, ktorým sa s programom Svet zdravia podarilo výrazne zredukovať hmotnosť.

Kópie výtlačkov časopisu MAMA a ja, zhodne ako výtlačky z časopisu FITštýl, obsahujú reklamy na koncept Svet zdravia s odkazom na webovú stránku www.svet-zdravia.sk, vyobrazenie napadnutej ochrannej známky, špecifikáciu konceptu Svet zdravia a fotografie úspešných klientov konceptu po redukcii váhy. Súčasťou reklám na koncept Svet zdravia boli informácie viažuce sa len na redukciiu hmotnosti a správne stravovanie, ktoré poskytovali výživoví špecialisti.

Časopisy FITštýl a MAMA a ja patria medzi dlhodobo etablované časopisy na mediálnom trhu so svojimi stálymi predplatiteľmi a čitateľmi, a preto možno predpokladať, že sa s nimi spotrebitelia na trhu reálne stretli v relevantnom období a mali tak možnosť získať informácie o koncepte Svet zdravia označovaného napadnutou ochrannou známkou, a to v súvislosti so zdravou výživou či redukciiou hmotnosti.

Spojitosť obchodných aktivít majiteľa napadnutej ochrannej známky so zdravým životným štýlom možno skonštatovať aj na základe toho, že bol jedným z hlavných partnerov veľtrhu fitbio expo, konanom v apríli v roku 2018 v Bratislave. Na veľtrhu bolo prezentované zdravé cvičenie, vystavovatelia poskytovali informácie o bio kozmetike, bio potravinách, zdravej výžive, o prevencii chorôb atď. Súčasťou plagátu bolo



vyobrazenie ochrannej známky vo vyhotovení

Katalóg produktov Svet zdravia predstavuje nedatovaný dôkaz, súčasťou ktorého je odkaz na webovú stránku majiteľa www.svet-zdravia.sk. V katalógu sú vyobrazené produkty označené držiteľom licencie – spoločnosťou SUNKINS, a. s., a zároveň je pri každom produkte uvedené jeho podrobné zloženie, návod na prípravu a dávkovanie. Produkty z katalógu sú uvedené v predloženom cenníku produktov. Súčasťou cenníka je vyobrazenie napadnutej ochrannej známky a tiež uvedenie cien za poskytované služby, ako napr. diagnostika, vypracovanie stravovacieho plánu, cievne vyšetrenie, biochémia, a ceny za poskytnutie programov odbornej terapie a starostlivosti. Na cenníku je uvedená jeho platnosť od 1. 11. 2018, t. j. pár dní po relevantnom období - do 25. 10. 2018. Ide o dôkazy č. 8 a 9, ktoré, ako bolo uvedené, nespĺňajú požiadavku časovej relevantnosti, a teda môžu slúžiť len ako podporné dôkazy.

Z obsahu dôkazov č. 10 až 13 je zrejmé, že v poradniach Svet zdravia v relevantnom období pracovali certifikovaní výživoví poradcovia, ktorí poskytovali rady zákazníkom týkajúce sa redukcii hmotnosti, úpravy stravovania, metabolizmu či všeobecne zdravého životného štýlu pod staršou ochrannou známkou vo



vyhotovení

, príp.



so slovnými prvkami „Svet zdravia“, príp. „Pre Váš lepší život“

v slovenskom jazyku.

Zo všetkých predložených dôkazov vyplynulo, že napadnutá ochranná známka bola majiteľom používaná prostredníctvom siete poradní Svet zdravia, pričom Svet zdravia je v dôkazoch charakterizovaný ako unikátny koncept špecializovaných poradní pre trvalé schudnutie a zdravý životný štýl. Vo Svete zdravia možno po konzultácii získať osobný stravovací plán, program na trvalé schudnutie či nutričný profil osobnosti. Na dosiahnuté úspechy v redukcii hmotnosti v spolupráci s programom Svet zdravia poukazujú uverejnené fotografie či príbehy spokojných klientov. Na dokladoch bol uvedený odkaz na webovú stránku majiteľa www.svet-zdravia.sk, len na výrobkoch zobrazených v katalógu produktov Svet zdravia bol uvedený majiteľ licencie.

Predloženými relevantnými dôkazmi majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky, avšak len vo vzťahu k službám, ktoré možno charakterizovať ako „*služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciiu hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad k záveru dospel po vyhodnotení všetkých predložených dôkazov majiteľom na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 5, 29, 30, 32, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným je potrebné zdôrazniť, že z obsahu predložených relevantných dôkazov na preukázanie skutočného používania jednoznačne vyplynulo, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal len v súvislosti s konceptom Svet zdravia, pričom služby poskytované poradňami Sveta zdravia sa viazali na redukciiu hmotnosti, poradenstvo

pri úprave stravy či všeobecne na zdravý životný štýl. Napadnutá ochranná známka je zapísaná v triede 44 pre služby zatriedené pod významovo rozsiahlo formulované pomenovania, ako sú „*lekárske služby, veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh*“. Úrad v súvislosti s uvedeným považuje za potrebné uviesť, že v zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú v triede 44 zatriedené lekárske služby, poskytované lekárske personálom, ale pod kategóriu lekárske služby patria v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb aj také služby, ktoré nie sú poskytované lekármi, ale odborníkmi, napr. nutričnými špecialistami, ktorí poskytujú služby súvisiace so zdravím, pretože prispievajú k jeho celkovému zlepšeniu. Takými službami sú aj služby, ako napr. dietetické a nutričné poradenstvo, zostavovanie programov na úbytok hmotnosti, rôzne fyzioterapeutické služby, služby chiropraktikov, masáže, meditačné služby, z ktorých možno vytvoriť v rámci triedenia podkategórie služieb patriace pod kategóriu lekárske služby. Častokrát ide o nadväzujúce služby na liečebné procesy stanovené lekárom, prípadne sú absolvované na odporúčanie lekára. Úrad na základe predložených dôkazov v zmysle uvedeného posúdil, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky len v rozsahu služieb „*služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciu hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa ustálenej rozhodovacej praxe je potrebné zdôrazniť, že ak bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkazy, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto tovarov alebo služieb, poskytuje v konaní o zrušení ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, do ktorých patria tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná (rozsudok zo 14. júla 2005 T-126/03, Aladin, bod 45). Zmyslom takéhoto postupu je zabrániť, aby bola ochrannej známke poskytnutá širšia ochrana, ak bola používaná len v súvislosti s časťou tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, iba preto, že bola zapísaná pre širší rozsah tovarov alebo služieb.

Vzhľadom na uvedené, úrad po posúdení dôkazov konštatuje, že majiteľ napadnutej ochrannej známky zabezpečil poskytovanie predmetných služieb týkajúcich sa chudnutia, príp. úpravy stravovania v poradniach Svet zdravia označovaných napadnutou ochrannou známkou, pričom išlo o používanie kontinuálne a dlhodobé. Je zjavné, že cieľom majiteľa bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť týchto služieb, propagovať tieto služby na relevantnom trhu na území Slovenskej republiky pod ochrannou známkou v podobe, v akej je zapísaná v registri, resp. v podobe, ktorá nemení jej rozlišovaciú spôsobilosť. Úrad ďalej považuje za potrebné uviesť, že používanie napadnutej ochrannej známky len pre určité služby, v danom prípade len pre „*služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciu hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“, nie je schopné udržať zápis tejto ochrannej známky aj pre ostatné tovary a služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná.

Ako vyplynulo už zo skôr hodnotených dôkazov, majiteľ používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k ostatným službám „*výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity*“ v triede 41 a k službám „*lekárske služby (okrem služieb v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciu hmotnosti, dietetického a nutričného poradenstva); veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predloženými dôkazmi nepreukázal.

Rovnako majiteľ nepreukázal predloženými dôkazmi používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom „*prostriedky a prípravky na chudnutie; vitamínové prípravky a prípravky posilňujúce ľudský organizmus; potrava a dietetické výrobky pre dojčatá, batolátá, staršie deti a choré osoby na liečebné účely; chemické prípravky na lekárske účely; potraviny na zvláštne lekárske účely; potraviny na zvláštnu výživu a potraviny na liečebné účely; nutraceutiká, mikrobiotiká, probiotiká, prebiotiká, symbiotiká a ďalšie výživové doplnky na humánnu špeciálnu výživu a liečiacie účely vo forme tekutej, granulovanej, práškovej, tabliet, kapsúl a čípkov; diabetické, bezlepkové, bezcholesterolové výrobky a výrobky fortifikované vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, liečivými bylinami, bylinnými extraktmi, biologicky aktívnymi látkami určenými na špeciálnu výživu a liečebné účely; cukrovinky s liečivými prísadami; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na lekárske účely; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely, minerálne a vitamínové doplnky stravy na liečebné účely; doplnky stravy živočíšneho charakteru; doplnky stravy rastlinného charakteru doplnené o minerálne soli, stopové prvky, sacharidy, probiotiká, prebiotiká, symbiotiká v tekutom, sušenom, granulovanom, toboľkovanom stave alebo tabletovej forme; liečivé byliny vo forme drvenej, mletej alebo extraktov, doplnené vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, bioflavonoidnými látkami“ v triede 5, pre tovary „*mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka) v tekutom, sušenom a granulovanom stave doplnené probiotickými alebo symbiotickými preparátmi,**

vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, ovocím, zeleninou, liečivými bylinami a ich extraktmi; proteínové mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); sušená zelenina; sušené ovocie; rôsoly; zavaraniny; ovocné želé (cukrovinky)“ v triede 29, pre tovary „čaje a čajové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; cukrovinky tabletované; prírodné sladidlá; potraviny na báze mletého ovsu“ v triede 30 a ani pre tovary „nealkoholické koktejly; šumivé nealkoholické nápoje; instantné nápoje a iné nealkoholické nápoje vo forme tekutej, granulovanej, práškovej a tabletovej“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ predložil materiály, najmä katalóg výrobkov a cenník, ktoré mali preukázať používanie ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom, avšak vzhľadom na ich charakter (katalóg nebol datovaný, cenník bol s dátumom mimo relevantného obdobia) a tiež skutočnosť, že predmetné doklady neboli podložené inými relevantnými dokladmi, napr. faktúrami o predaji týchto výrobkov a o ich umiestňovaní na trhu, možno skonštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom. Len na základe týchto predložených dôkazov nie je možné zistiť rozsah používania zapísaných tovarov patriacich do tried 5, 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predložením týchto dôkazov nebolo preukázané, že takto označené výrobky skutočne boli na trhu v Slovenskej republike dostupné a ponúkané, že sa s nimi spotrebitelia reálne stretli, že došlo k ich predaju a distribúcii, nebol preukázaný ich reálny odbyt a predaj na trhu a nebol preukázaný ani rozsah používania.

V súvislosti s uvedeným je nutné zdôrazniť, že dôkazná povinnosť v prípade preukázania skutočného používania ochrannej známky je na majiteľovi, pričom majiteľ preukázal používanie len vo vzťahu k vyšpecifikovaným službám. V súlade s ustanovením § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na zrušenie týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok a v zmysle územného princípu, teda používanie musí byť viazané na územie Slovenskej republiky.

Čo sa týka formy používania napadnutej ochrannej známky, napadnutá ochranná známka bola používaná podľa predložených dôkazov v nasledovnej forme:

Napadnutá ochranná známka:



Preukázaná forma používania:



Napadnutá obrazová ochranná známka je čierne-biela, tvorená obrazovým prvkom predstavujúcim štylizované spojenie postáv obklopených polovičnou elipsou, pod ktorým je umiestnené slovné spojenie napísané v českom jazyku „Svět zdraví“. Na rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky vplývajú tieto prvky spoločne, pričom nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade možno prisúdiť slovnému spojeniu „Svět zdraví“, ktoré má vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám opisný charakter. Čo sa týka preukázanej formy používania označenia, je zrejmé, že sa líši vo farebnom vyhotovení a v tom, že slovné spojenie „Svět zdraví“ je uvedené v slovenskom jazyku vo forme „Svet zdravia“, prípadne obsahuje aj slovné spojenie „Pre Váš ľahší život“, ktoré je nevyrazné v porovnaní s obrazovým prvkom a vyhotovené veľkostne menším písmom v porovnaní so slovným spojením „Svet zdravia“. Vo vzťahu k službám v triede 44 ide o prvok pochvalný, bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorý neovplyvní rozlišovaciu spôsobilosť označenia. Celková kompozícia a použitie zhodného obrazového prvku štylizovaných osôb je zachované. Možno konštatovať, že použitie zelenej farby a slovného spojenia v slovenskom jazyku, ktoré je v tomto prípade takmer identické s jeho prekladom do českého jazyka a tiež vzhľadom na blízkosť českého

a slovenského jazyka, nebude spotrebiteľmi vnímané ako odlišné označenie, a preto tieto zmeny nie sú spôsobilé zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky. V označení nebol pridaný ani odobraný žiadny rozlišujúci prvok, zmeny sú minimálne, a to pri zachovaní kompozície označenia ako celku, t. j. tieto zmeny s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľ ani nemusí postrehnúť. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola majiteľom používaná v podobe, ktorá sa od podoby, v akej bola zapísaná do registra, líši len nepatrne, pričom celková koncepcia ochrannej známky zostala zachovaná.

K upozorneniu navrhovateľa o tom, že spoločnosť SUNKINS, a. s., nemá na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa výpisu z obchodného registra oprávnenie, a preto sa dopúšťa nekalosúťažného konania a klamaní spotrebiteľov, považuje úrad za potrebné uviesť, že táto otázka nepatrí do kompetencie úradu.

Ďalej navrhovateľ poukázal na rozpor medzi reálnou činnosťou majiteľa napadnutej ochrannej známky so zapísanými službami v predmete podnikania v obchodnom registri. K uvedenému je nutné uviesť, že predmetom posúdenia je v danom prípade skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle podaného návrhu podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že na udržanie zápisu ochrannej známky v registri je nevyhnutné, aby táto bola majiteľom skutočne používaná, a to pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná do registra ochranných znáмок, v opačnom prípade sa vystavuje riziku jej zrušenia pre nepoužívanie, t. j. úrad skúma používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu ku konkrétnym tovarom a službám, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri ochranných znáмок, a nie vo vzťahu k službám, ktoré sú uvedené v predmete podnikania subjektu v obchodnom registri. Na účely známkového práva existuje Niceské medzinárodné triedenie tovarov alebo služieb, ktoré zastrešuje Svetová organizácia duševného vlastníctva a tiež rovnocenný systém triedenia TMclass spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Prihlasovateľ si pri podaní prihlášky ochrannej známky vyberá tovary alebo služby z medzinárodného triedníka podľa toho, ktoré poskytuje na trhu pre tretie osoby, t. j. ochranná známka je vždy spojená s konkrétnym zoznamom tovarov a služieb. Používanie ochrannej známky majiteľ preukazuje vždy k zapísaným tovarom a službám v registri ochranných znáмок.

S uvedeným súvisí aj skutočnosť, na ktorú viackrát navrhovateľ v návrhu upozorňoval, a to že majiteľ nemá oprávnenie na vykonávanie lekárskeho služieb a aj z toho dôvodu majiteľ oslovuje iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. je s nimi v zmluvnom vzťahu a takýmto spôsobom sa snaží obísť právne prekážky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (predložená emailová komunikácia navrhovateľom). Úrad považuje za potrebné opätovne uviesť, že ochranná známka je v zmysle zákona o ochranných známkach skutočne používaná vtedy, ak je používaná jej majiteľom v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri ochranných znáмок, použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebiteľia, ktorým sú predmetné tovary alebo služby určené. V konkrétnom posudzovanom prípade úrad v zmysle uvedeného po podrobnej analýze predložených dôkazov dospel k záveru, že majiteľ preukázal skutočné používanie len vo vzťahu k službám charakterizovaným ako „*služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciu hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu tiež uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podal 31. 8. 2018



návrh na vyhlásenie ochrannej známky OZ č. 236239 za neplatnú, ktorá je zapísaná pre navrhovateľa a upozornil, že takéto konanie majiteľa napadnutej ochrannej známky považuje navrhovateľ len ako odvetu za jeho podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 234404



, zároveň sa tak majiteľ napadnutej ochrannej známky správa nekalosúťažne, na čo využíva aj napadnutú ochrannú známku a z týchto dôvodov bol navrhovateľ nútený podať návrh na zrušenie ochrannej známky č. 234404.

K uvedeným skutočnostiam považuje úrad za potrebné uviesť, že predmetom posúdenia je v danom prípade skutočné používanie napadnutej ochrannej známky jej majiteľom, nie pohnútky či motív, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu.

Navrhovateľ v návrhu spochybnil existenciu licenčnej zmluvy, ktorú má majiteľ napadnutej ochrannej známky Josef Hůla uzatvorenú so spoločnosťou SUNKINS, a. s., v ktorej je jediným akcionárom od

6.5.2013, ktorá bola s účinnosťou od 12.10.2018 zapísaná do registra. Podľa ustanovenia § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom, t. j. môže ísť o používanie na základe licenčnej zmluvy alebo akékoľvek používanie inou osobou, pokiaľ sa tak dialo so súhlasom majiteľa predmetnej ochrannej známky. Takéto používanie sa môže odvíjať aj od zmluvy iného typu, ako je zmluva licenčná. Za oprávnené používanie je potom nutné považovať aj používanie spoločnosťami v hospodárskom vzťahu k majiteľovi ochrannej známky, ako sú napr. pridružené spoločnosti, dcérske podniky. V predmetnom prípade úrad do registra zapísal licenčnú zmluvu s účinnosťou od 10.10.2018, pričom nadobúdateľom je spoločnosť SUNKINS, a. s., Americká 17, 120 00 Praha 2, Česká republika, v ktorej jediným akcionárom je Josef Hůla (majiteľ ochrannej známky). Úrad pri zápise licenčnej zmluvy do registra nemal dôvod spochybňovať náležitosti zmluvy a navyše aj vzhľadom na skôr uvedené je potrebné konštatovať, že pochybnosti týkajúce sa dátumu podpísania licenčnej zmluvy a jej následného zapísania do registra, vyslovené navrhovateľom, predmetné konanie o zrušení ochrannej známky pre nepoužívanie, neovplyvnia.

V závere možno podotknúť, že v prípade uplatnenia návrhu na zrušenie ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je dôkazné bremeno na strane majiteľa napadnutej ochrannej známky, majiteľ musí preukázať skutočné používanie vo vzťahu k zapísaným tovarom alebo službám v relevantnom období; navrhovateľ nemôže v konaní preukazovať nepoužívanie ochrannej známky majiteľom, preto spochybňujúce argumenty navrhovateľa uvedené v návrhu na zrušenie ochrannej známky, ktoré sa týkali vlastníctva domény, predmetu podnikania, licenčnej zmluvy, nekalosúťažného konania predstavujú tvrdenia navrhovateľa, ktorými sa úrad pri posudzovaní návrhu na zrušenie ochrannej známky podrobne nezaoberal, pretože by podstatným spôsobom nezasiahli do vykonaného posúdenia v zmysle uplatneného ustanovenia zákona o ochranných známkach.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania aj vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 5, 29, 30 a 32 a vo vzťahu k službám v triede 41 a k službám v triede 44 „*lekárske služby (okrem služieb v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciiu hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo), veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh*“ v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Majiteľ napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi ani nepreukázal žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania pre tieto tovary a služby. Majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky len vo vzťahu k službám „*služieb v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciiu hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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. Vladimír Harďoň
podpredseda

Doručiť:

JUDr. Dušan Ďurík
ŠKUBLA & PARTNERI, s. r. o.
Digital Park II
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o.
Štúrova 13
811 02 Bratislava