



Banská Bystrica 25. 10. 2021
POZ 1798-2020/N-132-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „PREBIOLAX“ do registra ochranných známok, prihláseného 18.8.2020 prihlasovateľom JULAMEDIC s. r. o., Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1798-2020, a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „PREBIOLAX“, číslo spisu POZ 1798-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „PREBIOLAX“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1798-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.1.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. e) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom ochrannej známky „PREBIOLAX“ zapísanej v Českej republike pre tovary a služby v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 10.10.2019. Namietateľ ďalej uviedol, že je teda majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a členom Svetovej obchodnej organizácie. Prihlasovateľ bol výhradným obchodným zástupcom majiteľa uvedenej ochrannej známky na základe zmlúv o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016 a 1.1.2018, uzatvorených medzi spoločnosťou namietateľa a spoločnosťou prihlasovateľa. Zmluva z 1.1.2018 sa okrem iného týka distribúcie produktu s označením Prebiolax. Z dôvodu porušenia uvedených zmlúv zo strany prihlasovateľa namietateľ od týchto zmlúv v máji 2020 odstúpil.

Namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ zverejneného označenia bol obchodným zástupcom namietateľa a majiteľa staršej ochrannej známky, pričom namietateľ nikdy nedal prihlasovateľovi súhlas na zápis označenia „PREBIOLAX“ ako ochrannej známky v jeho vlastnom mene. Napriek tomu, prihlasovateľ podaním prihlášky zverejneného označenia požiadal o zápis označenia „PREBIOLAX“ do registra ochranných známok vo svojom mene a bez súhlasu namietateľa, pričom na takéto konanie nemal oprávnený dôvod.

Namietateľ predložil zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení a konštatoval, že je zrejmá vedomosť prihlasovateľa o konkrétnych produktoch namietateľa, okrem iných aj o produkte „PREBIOLAX“. Takéto podanie prihlášky prihlasovateľom označil namietateľ ako podanie, ktoré nebolo vykonané v dobrej viere, hoci mu nie je úplne zrejmé, či úmyslom prihlasovateľa bolo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti už na trhu známeho označenia, či jeho zámerom bolo neskôr, po zápise ochrannej známky do registra, brániť

namietateľovi v používaní jeho označenia na území Slovenskej republiky. Namietateľ je tak osobou dotknutou na svojich právach.

Namietateľ zhrnul okolnosti daného prípadu a konštatoval, že prihlasovateľ si ako distribútor namietateľa podal prihlášku zverejneného označenia vo vlastnom mene a bez súhlasu namietateľa, ktorý je majiteľom ochrannej známky chránenej v Českej republike, a zároveň poukázal na skutočnosť, že predmetná prihláška nebola podaná v dobrej viere.

Z uvedených skutočností namietateľ vyvodil záver, že boli naplnené všetky zákonné podmienky ustanovení § 7 písm. e) a písm. j) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu z 21.1.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k podaným námietkam nevyjadril.

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 aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil naplnením podmienok ustanovenia § 7 písm. e) a j) zákona o ochranných známkach. Úrad najskôr preskúma predmetné námietky podané podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. e) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „PREBIOLAX“, číslo spisu POZ 1798-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.8.2020 prihlasovateľom JULAMEDIC s. r. o., Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad, Slovenská republika, a zverejnená bola vo Vestníku úradu 2.10.2020 pre tovary: „antiseptické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; liečivé cukríky; sirupy na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; roztoky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; vakcíny; žuvačky na lekárske použitie; mentol na farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutické použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; prípravky z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; parafarmaceutické prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé cukríky; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky“ v triede 5, „želatína; mliečne výrobky; sójové mlieko (náhradka mlieka); výťažky z rias na potravinárske použitie; pokrmové tuky; aloa pravá (potraviny); mliečne fermenty na prípravu jedál; sušené mlieko; potravinárska želatína; potravinárske oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky; koncentrované vývary; prípravky na vývary (bujóny); lecitín na prípravu jedál“ v triede 29 a „cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cukrovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu; med; propolis; včelia kašička; riasy (chuťové prísady); škrob (potraviny); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); príchute

do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); chuťové prísady“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ – spoločnosť Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika, odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom ochrannej známky „PREBIOLAX“ č. 378319 zapísanej v Českej republike pre tovary a služby v triedach 5 a 35 s právom prednosti od 10.10.2019. Namietateľ ďalej uviedol, že jeho ochranná známka je chránená v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a členom Svetovej obchodnej organizácie. Prihlasovateľ bol výhradným obchodným zástupcom majiteľa uvedenej ochrannej známky na základe zmlúv o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016 a 1.1.2018, uzatvorených medzi spoločnosťou namietateľa a spoločnosťou prihlasovateľa. Zmluva z 1.1.2018 sa okrem iného týka distribúcie produktu s označením Prebiolax.

Namietateľ spolu s odôvodnením námietok predložil nasledujúce dôkazy:

- výpis z registra ochranných známok Úradu průmyslového vlastnictví České republiky obsahujúci údaje o ochrannej známke „PREBIOLAX“ č. 378319 s právom prednosti od 10.10.2019 a zapísanej 11.3.2020 pre tovary „doplňky stravy“ v triede 5 a pre služby „maloobchodný predaj doplnkov stravy, veľkoobchodný predaj doplnkov stravy“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľom je Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Vinohrady, Česká republika (namietateľ);
- kópiu zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení uzavretej 9.2.2016 medzi spoločnosťou prihlasovateľa ako distribútorom a spoločnosťou namietateľa, ktorej predmetom bolo dohodnutie exkluzivity v súvislosti s výrobkami pochádzajúcimi z výrobného a predajného programu spoločnosti namietateľa. Uvedenou zmluvou poskytla spoločnosť namietateľa distribútorovi (prihlasovateľ) právo marketingu a predaja doplnkov stravy Imupron Transfer Factor, Bactoral a antiseptické hygienické vložky ako exkluzívnemu distribútorovi na území Slovenskej republiky. Zmluva obsahuje aj konkrétne podmienky spolupráce vzťahujúce sa na oba subjekty a podmienky ukončenia zmluvy;
- kópiu zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení uzavretej 1.1.2018 medzi spoločnosťou prihlasovateľa ako distribútorom a spoločnosťou namietateľa, ktorej predmetom bola dohoda o podmienkach exkluzivity v súvislosti s výrobkami pochádzajúcimi z výrobného a predajného programu namietateľa. Predmetnou zmluvou namietateľ poskytol prihlasovateľovi právo marketingu a predaja doplnkov stravy: Bactoral, Bactoral – detská forma, Prebiolax, Butyrate infusion, Imudon Active (ďalej len „Produkty“) ako exkluzívnemu distribútorovi tejto značky na území Slovenskej republiky. Obsiahnuté sú aj podmienky spolupráce pre oba subjekty, napr. spoločnosť namietateľa sa zaviazala, že nemôže „Produkty“ predávať inej spoločnosti na slovenskom trhu, ani ich tu priamo dodávať. Spoločnosti prihlasovateľa ako distribútorovi bola uložená podmienka zakazujúca predaj „Produktov“ na slovenskom trhu rovnakého zloženia pod iným názvom. Obsiahnuté sú aj podmienky jednostranného ukončenia zmluvy a riešenia sporov. Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť jej podpísom.

Predmetné ustanovenie (§ 7 písm. e) zákona o ochranných známkach) vychádza z článku 6 septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a majiteľovi zahraničnej ochrannej známky dáva možnosť podať námietky proti požadovanému zápisu ochrannej známky, o ktorej zápis požiadal tzv. „neverný agent“. Zo známkovoprávneho hľadiska sa za „neverného agenta“, resp. „nehodného zástupcu“ považuje subjekt, ktorý je alebo bol na určitom území zástupcom alebo agentom majiteľa zahraničnej ochrannej známky a ktorý vo svojom mene, bez súhlasu majiteľa a bez oprávneného dôvodu podal prihlášku jeho ochrannej známky. Účelom ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach je teda zabrániť zneužitiu zahraničnej ochrannej známky agentom alebo obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky, ktorý by mohol využiť znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, ktoré ho spájajú s uvedeným majiteľom, a získať tak neoprávnený prospech z úsilia a investovania vynaloženého majiteľom zahraničnej ochrannej známky.

Na úspešné uplatnenie predmetného námietkového dôvodu sa vyžaduje preukázanie súčasného splnenia niekoľkých podmienok, a to:

- existencia zahraničnej ochrannej známky namietateľa,
- existencia vzťahu obchodného zastúpenia alebo zastúpenia na základe iného právneho vzťahu na území Slovenskej republiky medzi prihlasovateľom a namietateľom,
- podanie prihlášky ochrannej známky bez súhlasu namietateľa a bez oprávneného dôvodu.

Na základe predložených dôkazov, možno uviesť, že namietateľ v konaní preukázal, že je majiteľom českej ochrannej známky, a to slovnej ochrannej známky „PREBIOLAX“ č. 378319 s právom prednosti od 10.10.2019 a zapísanej 11.3.2020 pre tovary „*doplňky stravy*“ v triede 5 a pre služby „*maloobchodný predaj doplnkov stravy, veľkoobchodný predaj doplnkov stravy*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Označenie tvoriace ochrannú známku namietateľa a zverejnené označenie sú totožné. Zároveň je potrebné uviesť, že slovný prvok „PREBIOLAX“ možno považovať za originálny, nie bežne používaný prvok vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré označuje, je teda nepravdepodobné, aby prihlasovateľ zverejnené označenie vytvoril sám a nezávisle.

Tovary, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, sú zhodné („*výživové doplnky*“ prihlásené pre zverejnené označenie v triede 5 a „*doplňky stravy*“ zapísané pre ochrannú známku namietateľa v triede 5) a veľmi úzko súvisiace s tovarmi, pre ktoré je zapísaná ochranná známka namietateľa. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že namietateľove „*doplňky stravy*“ a ďalšie prihlásené tovary v triede 5 sú určené na podporu a ochranu zdravia spotrebiteľov a prihlásené tovary v triedach 29 a 30 zas rovnako, ako tovary namietateľa, veľmi úzko súvisia s výživou.

Česká republika je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a aj členom Svetovej obchodnej organizácie, preto splnenie prvej podmienky nevyhnutnej na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach možno považovať za preukázané.

Preukázaná bola aj existencia obchodného vzťahu medzi spoločnosťou namietateľa a spoločnosťou prihlasovateľa, ktorá vyplýva z predložených zmlúv. Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení uzavretá 9.2.2016, preukazuje, že spoločnosť prihlasovateľa bola už v tomto období distribútorom určitých výrobkov namietateľa na území Slovenskej republiky. Obchodný vzťah z tohto obdobia pokračoval ďalej a aj v súvislosti s ďalšími výrobkami namietateľa, čoho dôkazom je zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení uzavretá 1.1.2018. Táto zmluva sa okrem iného týkala vzájomnej obchodnej spolupráce spoločnosti namietateľa a prihlasovateľa ako distribútora jeho výrobkov na území Slovenskej republiky aj v súvislosti s výrobkami označenými „Prebiolax“. Toto označenie výrobkov namietateľa získalo následne ochranu zápisom do registra ochranných známok a namietateľ sa stal majiteľom už uvedenej ochrannej známky „PREBIOLAX“ zapísanej v Českej republike. Možno teda konštatovať naplnenie aj ďalšej podmienky nevyhnutnej na úspešné uplatnenie tohto dôvodu.

Pri vyhodnotení dôkazov bolo tiež zistené, že prihlasovateľ konal vo svojom mene, bez súhlasu namietateľa. Dôkazné bremeno v prípade vyvrátenia tvrdenia, že prihláška zverejneného označenia bola podaná bez súhlasu namietateľa je na prihlasovateľovi, t. j. on musí preukázať, že prihláška bola podaná so súhlasom, resp. s vedomím majiteľa staršej zahraničnej ochrannej známky alebo existovali na podanie takejto prihlášky oprávnené dôvody. Prihlasovateľ sa k podaným námietkam nevyjadril, teda ani nepredložil žiadny dôkaz, resp. súhlas, z ktorého by vyplývala vôľa namietateľa vzdať sa svojho práva alebo ktorý by oprávňoval prihlasovateľa na takéto konanie. Z uvedeného vyplýva naplnenie poslednej podmienky predmetného ustanovenia.

V závere možno zhrnúť všetky kumulatívne faktory, ktoré preukazujú naplnenie dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach prihlasovateľom pri podaní prihlášky zverejneného označenia „PREBIOLAX“, a to existenciu zahraničnej ochrannej známky namietateľa, pričom zhodný slovný prvok tvorí aj zverejnené označenie, existenciu vzťahu obchodného zastúpenia na území Slovenskej republiky medzi namietateľom a prihlasovateľom a podanie prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom bez súhlasu namietateľa a bez oprávneného dôvodu. Námietky podané na základe tohto ustanovenia možno považovať za dôvodné.

Keďže na základe ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach bolo námietkam vyhovené v plnom rozsahu, úrad sa ďalej nezaoberal posúdením ďalšieho uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

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

JULAMEDIC s. r. o.
Allendeho 2769/38
059 51 Poprad