



Banská Bystrica 19. 5. 2022  
POZ 2078-2017/N-44-2022

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa MUDr. Ota Sovu, CSc. - BOOS - Biologické substancie, Trieda SNP 5, 040 11 Košice zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Daliborom Gruberom, GELE - patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „Golden Yacca“ do registra ochranných známkov, prihláseného 25.8.2017 prihlasovateľom EGYM SLOVENSKO, s. r. o., Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou zastúpeným v konaní spoločnosťou Bukovinský & Chlipala, s. r. o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2078-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.4.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

### **námietky sa zamietajú.**

#### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Golden Yacca“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2078-2017 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 4.7.2018 podané námietky podľa § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 3, 5, 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v námietkach uviedol, že v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou používa nezapísané označenie „Golden Yacca“, ktoré je zhodné so zverejneným označením a ich zhodnosť nie je náhodná. Namietateľ konštatoval, že sa od roku 1991 zaoberal výskumnou, výrobnou a obchodnou činnosťou biologických substancií a zariadení na ich výrobu, najmä v oblasti využitia výťažkov rastliny *Yucca Schidigera* pod názvom „Golden Yacca“. Namietateľ ďalej odkázal na svoju výskumnú a podnikateľskú činnosť, opísal rastlinu *Yucca Schidigera* a rastlinný produkt - doplnok výživy „Golden Yacca“, ktorý sa získava z tejto rastliny. Opísal zloženie produktu „Golden Yacca“, jeho jednotlivé zložky, pôsobenie v organizme a jeho účinky na ľudský organizmus.

Namietateľ konštatoval, že dlhodobo cielene venuje pozornosť publicite o sebe a o svojej činnosti v masovokomunikačných prostriedkoch, informácie sú tak dostupné širokej verejnosti. Ďalej sumarizoval svoju publikačnú a vynálezcovskú činnosť, pričom uviedol, že počas svojej 50-ročnej praxe napísal o svojej výskumnej práci v súvislosti s biologickými substanciami, najmä v oblasti týkajúcej sa rastliny *Yucca Schidigera* a využitia výťažkov z nej v 89 originálnych vedeckých publikáciách, 6 monografiách, uskutočnil viac ako 60 vedeckých prednášok na rôznych kongresoch, aj pre firmu EGYM Bohemia s. r. o. a EGYM SLOVENSKO s. r. o. Podotkol, že na základe uvedenej činnosti mal udelených 49 patentov v európskych krajinách, v USA a ďalších krajinách sveta, pričom jeho publikácie, prednášky a patenty riešili odbornú problematiku týkajúcu sa saponínov a preparátu „Golden Yacca“. Ďalej namietateľ uviedol zoznam svojich najvýznamnejších odborných prác (napr. MUDr. Oto Sova, CSc.: *Vyperme si organizmus* (monografia) ISBN 80-967786-1-7 (19972000), Oto Sova: *Reinigen wir unseren Organismus*, (monografia) Verlag 2003, 120 strán atď.), citoval z článku uverejneného v Sme.sk „Aj organizmu možno k očiste pomôcť“ zo 16.8.1997 a uviedol odkaz na jeho internetovú adresu. Namietateľ ďalej v námietkach citoval z ďalších článkov, pričom uviedol odkazy na ich internetové

adresy. V námietkach uviedol text prednášky z 19.10.1996, podľa neho zo sympózia v Bratislave; fotografie výrobkov „Golden Yacca“ a informácie o prípravkoch „Golden Yacca“, monografiu o produkte „Golden Yacca“ (ide celkovo o 14 strán textu zakomponovaných priamo do textu námietok), odkaz na video z prednášky namietateľa o účinkoch „Golden Yaccy“ zverejnené 13.9.2010.

Namietateľ ďalej uviedol, že je prihlasovateľom obrazovej prihlášky ochrannej známky EÚ č. 16481351 s prvkom „DIAMOND YACCA“ (ďalej aj staršia prihláška), ktorá bola podaná 17.3.2017 a prihlásená pre tovary a služby v triedach 5, 16, 35 a 42. Staršia prihláška bola zverejnená 1.8.2017 a proti jej zápisu boli podané námietky spoločnosťou EGYM Bohemia s. r. o., Praha, ktorá je personálne prepojená so spoločnosťou prihlasovateľa, keďže v oboch spoločnostiach sú rovnakí spoločníci. Namietateľ uviedol, že podanie prihlášky zverejneného označenia je vedomé konanie prihlasovateľa a zverejnené označenie je veľmi podobné s označením „DIAMOND YACCA“, ktoré tvorí staršiu prihlášku namietateľa, ktorá je v konaní pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej EUIPO) a existuje pravdepodobnosť ich zámenny na strane verejnosti, a to aj z dôvodu, že ich tovary a služby sú podobné, dokonca zhodné. Namietateľ konštatoval, že v prípade zápisu staršej prihlášky podáva námietky aj v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že s prihlasovateľom úzko spolupracoval najmä pri balení, vážení a etiketovaní tabliet výživových doplnkov obsahujúcich preparát „Golden Yacca“ a pri ich distribúcií, čo preukazoval predložením faktúr za uvedené služby. Konštatoval, že už pred podaním prihlášky zverejneného označenia používal identické označenie na relevantnom trhu pre tovary a služby, ktoré sú obsiahnuté v prihláške zverejneného označenia. Namietateľ vyslovil presvedčenie, že zhodné slovné spojenie „Golden Yacca“ v zverejnenom označení bude viesť k asociácií s používaným nezapísaným označením pri jeho vedeckovýskumnej aj podnikateľskej činnosti. Uviedol, že slovné spojenie „Golden Yacca“ ako nezapísané označenie vzhľadom na niekoľkoročné používanie namietateľom je symbolické pre tento podnikateľský subjekt vo vzťahu k jeho vybudovanej prestížnej pozícii na podnikateľskom trhu, k jeho energii a ochote spolupracovať so zákazníkmi, vyjadruje pozornosť a ochotu komunikácie so spotrebiteľmi a je známkou kvality poskytovaných služieb. Podľa namietateľa bude spotrebiteľ uvedený do omylu a existuje nebezpečenstvo, že priemerný spotrebiteľ si môže zameniť prihlásené označenie „Golden Yacca“ s osobitným označením spojeným s výskumnou a podnikateľskou činnosťou namietateľa alebo prinajmenšom ho s ním bude spájať, a to vzhľadom na to, že činnosť namietateľa je všeobecne známa na území Slovenskej republiky a vzhľadom na internetové možnosti aj v ďalších krajinách.

Namietateľ zhrnul, že porovnávané nezapísané označenie a zverejnené označenie sú ako celok zhodné, namietateľ pri svojej výskumnej a podnikateľskej činnosti používal označenie „Golden Yacca“ pre zhodné alebo veľmi podobné tovary a služby, pre aké je zverejnené označenie prihlasované. Podľa namietateľa je s prihliadnutím na to, že namietateľ ako užívateľ nezapísaného označenia a prihlasovateľ pôsobia v rovnakom odvetví pravdepodobné, že sa na trhu môžu stretnúť a spotrebiteľská verejnosť môže byť klamaná, pokiaľ budú zhodné alebo podobné tovary dodávané na relevantný trh pod zhodným označením. Poukázal na to, že pri posúdení pravdepodobnosti zámenny, je nutné zohľadniť najmä vzájomné súvislosti medzi relevantnými údajmi a v tomto prípade sa podľa namietateľa nemožno vyhnúť novej zámene, a tak by zverejnené označenie nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „Golden Yacca“ a bolo by mu na ujmu pri jeho činnosti. Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 20.8.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi a súčasne mu bolo oznámené, že lehota na vyjadrenie k podaným námietkam mu bude stanovená až po ukončení konania o prihláške ochrannej známky EÚ „DIAMOND YACCA“ č. 16481351, na ktorej boli námietky založené.

Listom úradu z 19.2.2020 bol prihlasovateľ vyzvaný na vyjadrenie k podaným námietkam.

Prihlasovateľ v žiadosti doručenej úradu 24.8.2020 požiadal o prerušenie konania z dôvodu, že podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky EÚ „DIAMOND YACCA“ č. 16481351 za neplatnú.

Rozhodnutím úradu POZ 2078-2017/A-2-2020 z 8.9.2020 bolo konanie o námietkach proti zápisu označenia „Golden Yacca“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2078-2017, prerušené.

Podaním doručeným úradu 24.1.2022 sa prihlasovateľ vyjadril k podaným námietkam. Vo vyjadrení uviedol, že EUIPO právoplatne rozhodol o vyhlásení ochrannej známky EÚ č. 16481351 „DIAMOND YACCA“ (ďalej namietaná ochranná známka) za neplatnú, z dôvodu, že prihlasovateľ (v tomto konaní namietateľ) nekonal pri jej podaní v dobrej viere. Podľa prihlasovateľa s ohľadom na uvedené nemôže byť naplnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pretože uplatnená staršia ochranná známka bola v celom rozsahu vyhlásená za neplatnú s účinkami od počiatku, a teda namietateľ z nej nemôže vyvodzovať žiadne práva, a to ani v tomto námietkovom konaní. Poukázal na § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého úrad námietky zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý boli námietky podané, pričom vyhlásením namietateľom uplatnenej ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Prihlasovateľ vyzdvihol, že vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu konania namietateľa v zlej viere má významný vplyv aj na posúdenie otázky, či namietateľovi vôbec mohli vzniknúť práva užívateľa nezapísaného označenia.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že namietateľ nepreukázal tvrdenie, že je užívateľom nezapísaného označenia „Golden Yacca“, a to napriek značnému rozsahu časti námietok, v ktorej sú vložené priame citácie z rôznych publikácií a zdrojov. V tejto súvislosti upozornil, že podľa neho uvedené citácie nemožno považovať za dôkazy a za dôkazy nemožno považovať ani prosté uvedenie odkazov (linkov) na stránky, z ktorých väčšina má viac ako 20 rokov a sú už nefunkčné, resp. ich obsah nie je dostupný. Prihlasovateľ pripomenul Spoločné vyhlásenie, bod 3.1.2.8 s názvom Hypertextové odkazy a adresy URL, kde sa výslovne uvádza: „*Hypertextové odkazy alebo adresy URL ako také nemožno až na určité výnimky považovať za dostatočný dôkaz. Mali by byť doplnené ďalšími dôkazmi. Dôvodom je skutočnosť, že informácie prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu alebo adresy URL môžu byť neskôr zmenené alebo odstránené.*“

Podľa prihlasovateľa namietateľ nepreukázal, že je užívateľom nezapísaného označenia „Golden Yacca“ v obchodnom styku, že toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, a ani že takéto označenie nemá len miestny dosah. Z námietok vyplýva, že činnosť namietateľa mala primárne výskumný charakter, pričom bola vykonávaná v spolupráci a v prospech spoločnosti EGYM, čo napokon potvrdil namietateľ, ktorý ako súčasť námietok predložil aj faktúry z rokov 2015 a 2016 vystavené prihlasovateľovi. Prihlasovateľ pripomenul, že faktúry neobsahujú označenie „Golden Yacca“, pričom túto skutočnosť je potrebné vyhodnotiť v neprospech namietateľa, ako to urobil aj EUIPO vo svojom rozhodnutí o neplatnosti ochrannej známky EÚ č. 16481351 „DIAMOND YACCA“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na obrázkoch uvedených v námietkach na str. 8 a 13 sú zobrazené produkty „Golden Yacca“, ktoré na náš trh dováža a distribuuje prihlasovateľ, pričom namietateľ nikdy svoje výrobky alebo služby neoznačoval označením „Golden Yacca“ a nebol na to ani oprávnený.

Prihlasovateľ konštatoval, že všetky produkty „Golden Yacca“, ktoré je možné usudzovať z námietok, boli v Slovenskej republike výhradne dovážané a distribuované prihlasovateľom už od roku 2000. Na potvrdenie uvedeného predložil rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, resp. Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) z rokov 2002, 2008 a 2009. Uviedol, že jeho tržby z predaja produktov „Golden Yacca“ sú rádovo v státisícoch eur ročne a hlavným kanálom predaja produktov je online obchod na stránkach [www.goldenyacca.cz](http://www.goldenyacca.cz) a [www.goldenyacca.sk](http://www.goldenyacca.sk). Upozornil, že namietateľ nemôže byť považovaný za používateľa nezapísaného označenia v súvislosti s produktmi „Golden Yacca“ uvádzanými v námietkach, pretože ich v minulosti pravidelne nakupoval od prihlasovateľa.

Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že v rozhodnom čase (1997-2007) bola platne zapísaná a používaná obrazová ochranná známka č. 186429 „GOLDEN YACCA“, majiteľa EGYM Bohemia s. r. o., Praha, sesterskej spoločnosti prihlasovateľa. Prihlasovateľ upozornil, že do roku 2000, teda pred založením spoločnosti prihlasovateľa, práva výhradného dovozcu a distribútora doplnku výživy „Golden Yacca“ vlastnila spoločnosť EGYM Bohemia s. r. o., Praha, preto je vylúčené, aby toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech namietateľa. Podľa prihlasovateľa namietateľ nepreukázal, že by bol užívateľom nezapísaného označenia „Golden Yacca“, pričom prihlasovateľ preukázal, že to je s ohľadom na situáciu na trhu vylúčené.

Na priblíženie súvisiacich skutkových okolností prihlasovateľ ďalej uviedol, že obchodné označenie „Golden Yacca“ vytvoril v roku 1988 Roland Turnwald, zakladateľ firmy EGYM (skratka anglických slov European Golden Yacca Marketing), Kempen, Nemecko, ktorý je súčasne aj majiteľom nemeckej ochrannej známky „Golden Yacca“ DE1188753. Prihlasovateľ poukázal na to, že výrobca produktu, spoločnosť EGYM Kempen, Nemecko, okrem Slovenskej republiky dováža a distribuuje doplnok výživy „Golden Yacca“ aj do iných krajín v Európe. Do roku 2017, pred začatím distribúcie konkurenčného produktu „Diamond Yacca“ namietateľa, pritom na slovenskom trhu neexistoval konkurenčný produkt

alebo výrobca, ktorý by v názve používal označenie „Golden“ alebo iný prívlastok slova „Yacca“. Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že od roku 2000 pôsobí obchodne na území Slovenskej republiky, je výhradným dovozcom a distribútorom doplnku výživy „Golden Yacca“ na základe poverenia od výrobcu produktu EGYM, Kempen, Nemecko, ktorého kópiu predložil, a bez súhlasu prihlasovateľa tak nemá právo žiadny iný subjekt v obchodnom styku používať značku EGYM ani ochrannú známku produktu „Golden Yacca“.

Prihlasovateľ upozornil, že do roku 2016 balenie výživového doplnku „Golden Yacca“ vykonával preňho namietateľ, o čom svedčia predložené faktúry namietateľa. Zdôraznil, že tvrdenie namietateľa, že sa od roku 1991 zaoberal výrobou produktu „Golden Yacca“, nie je pravdivé ani reálne možné, pretože tento produkt je na slovenskom trhu dostupný len od roku 1993, kedy bola začatá jeho distribúcia na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ uviedol, že v roku 2016 spoločne so sesterskou spoločnosťou EGYM Bohemia s. r. o., Praha (ČR) dospeli k rozhodnutiu, že produkt „Golden Yacca“ sa bude dovážať priamo z centrály EGYM Vital so sídlom v Maďarsku a namietateľ bol na osobnom stretnutí so spoločníkmi prihlasovateľa informovaný, že balenie produktu sa presúva do centrály EGYM Vital v Maďarsku. Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ 1.1.2017 jednostranne zrušil svoje obchodné aktivity a vzťahy naviazané na produkt „Golden Yacca“, ukončil aj poradenskú činnosť ohľadne užívania výživového doplnku „Golden Yacca“. Prihlasovateľ uviedol, že okrem namietateľa tzv. konziliárnu činnosť, týkajúcu sa užívania produktu „Golden Yacca“ vykonávali do roku 2016 aj iní uznávaní odborníci ako MUDr. Vojtech P., prof. MUDr. Jozef Z., CSc., MUDr. Mária M., CSc. a RNDr. Jitka S., čo potvrdzujú v námietkach citované články prof. MUDr. Jozefa Z., CSc. a RNDr. Jitky S. Táto činnosť odborného tímu bola zo strany prihlasovateľa platená a uviedol, že namietateľovi bola zo strany prihlasovateľa za konziliárne služby, za balenie tovaru a za dílerskú činnosť zaplatená za jednotlivé roky 2010 až 2017 celková čiastka 143 tis. eur. Prihlasovateľ uviedol, že v prípade potreby vie uvedené preukázať príslušnými dokladmi, ktoré boli predložené aj pred EUIPO s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky č. 16481351 za neplatnú. Uviedol, že využívanie služieb namietateľa v oblasti poradenstva bolo ukončené v roku 2016, pričom na jeseň roku 2017 namietateľ uviedol na trh konkurenčný produkt „Diamond Yacca“, ktorý je tiež doplnkom stravy z rastliny Yucca Schidigera, jeho balenie a prezentácie sú totožné s produktom „Golden Yacca“ a pri jeho predaji sa začala neprípustným spôsobom využívať porovnávací reklama a parazitovanie na reputácii produktu „Golden Yacca“. Namietateľ začal osočovať produkt „Golden Yacca“ a propagovať svoj nový produkt aj medzi spolupracovníkmi a distribútormi prihlasovateľa a sesterskej spoločnosti EGYM Bohemia s. r. o., Praha (ČR), na čo prihlasovateľ v marci 2018 reagoval zaslaním výzvy na zdržanie sa protiprávneho konania.

Prihlasovateľ upozornil, že pokiaľ ide o namietateľovu údajnú výskumnú, publikačnú a prednáškovú činnosť, táto v tomto námietkovom konaní nie je vôbec relevantná a namietateľ zavádzajúcim spôsobom uvádza s podstatou sporu absolútne nesúvisiace informácie o rôznych patentoch a publikáciách, navyše, namietateľom tvrdený zoznam 89 originálnych vedeckých publikácií a 6 monografií nebol žiadnym spôsobom doložený a preukázaný. V závere konštatoval, že namietateľ nepreukázal naplnenie ani jedného z uplatnených dôvodov a predložené dôkazy sú buď obsahovo nedostatočné alebo procesne neprípustné, preto ich považuje v celom rozsahu za nedôvodné a navrhol, aby ich úrad v celom rozsahu zamietol.

#### **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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) a § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo, okrem iného, k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach .

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „Golden Yacca“, číslo spisu POZ 2078-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.8.2017 prihlasovateľom EGYM SLOVENSKO, s. r. o., Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou a zverejnená vo Vestníku úradu 4.4.2018 pre tovary „*mydlá; vlasové vody; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; krémy na kožu; prípravky na čistenie zubov; esenciálne (éterické) oleje; oleje na kozmetické použitie; kozmetické pleťové vody; šampóny; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; bylinkové výťažky na kozmetické použitie*“ v triede 3, tovary „*vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; kombinované prípravky vitamínov, minerálov a rastlinných výťažkov*“ v triede 5, pre tovary „*nosiče zvukových nahrávok; videopásy; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; videokazety; elektronické publikácie (sťahovateľné); prenosné multimediálne prehrávače*“ v triede 9, pre tovary „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; obrazy; brožúry; katalógy; knihy; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); grafické zobrazenia; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; časopisy (periodiká)*“ v triede 16, pre služby „*podpora predaja (pre tretie osoby); inzertná činnosť; marketing; rozširovanie reklamných oznamov; rozmnožovanie dokumentov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; reklama; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; prezentácia výrobkov a služieb na internete; maloobchodné a veľkoobchodné služby s mydlami, s vlasovými vodami, s kozmetickými prípravkami, s kozmetickými krémami, s krémami na kožu, s prípravkami na čistenie zubov, s esenciálnymi (éterickými) olejmi, s olejmi na kozmetické použitie, s kozmetickými pleťovými vodami, so šampónmi, s kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť, s bylinkovými výťažkami na kozmetické použitie, s vitamínovými prípravkami, s minerálnymi výživovými doplnkami, s výživovými doplnkami, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s kombinovanými prípravkami vitamínov, minerálov a rastlinných výťažkov*“ v triede 35, pre služby „*vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); písanie textov; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Námietky podľa toho dôvodu boli založené na právach z prihlášky obrazovej ochrannej známky EÚ č. 16481351 „DIAMOND YACCA“ s právom prednosti od 17.3.2017, prihlásenej pre tovary a služby v triedach 5, 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihláška ochrannej známky č. 16481351 bola 13.2.2020 zapísaná do registra ochranných známk EÚ, následne 31.8.2020 bol v konaní pred EUIPO podaný návrh na jej vyhlásenie za neplatnú.

V konaní bolo ďalej zistené, že ochranná známka EÚ č. 16481351 bola rozhodnutím EUIPO č. 45608 C z 21.9.2021 s účinnosťou od 22.12.2021 vyhlásená za neplatnú od počiatku. Predmetná ochranná známka EÚ už nie je platná a namietateľ stratil oprávnenie uplatňovať si z nej práva ako majiteľ.

Vzhľadom na uvedené už neexistuje prekážka, ktorá bola námietkou proti zápisu zverejneného označenia do registra v rámci uplatneného dôvodu § 7 písm. a) bod 2., preto nie je možné vyhovieť námietkam z tohto dôvodu.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Namietateľ odôvodnil uplatnenie uvedeného ustanovenia tým, že v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou používal nezapísané označenie „Golden Yacca“, ktoré je zhodné so zverejneným označením. Poukázal na to, že od roku 1991 sa zaoberal výskumnou, výrobnou a obchodnou činnosťou biologických substancií a zariadení na ich výrobu, najmä v oblasti využitia výťažkov rastliny Yucca Schidigera v produkte „Golden Yacca“. Uviedol ďalej, že úzko spolupracoval s prihlasovateľom najmä pri balení, vážení a etiketovaní tabliet výživových doplnkov obsahujúcich preparát „Golden Yacca“ a pri ich distribúcii, čo preukazoval predložením faktúr za uvedené služby. Namietateľ vyslovil presvedčenie, že zhodné slovné spojenie „Golden Yacca“ v zverejnenom označení bude viesť k asociácii s používaným nezapísaným označením pri jeho vedeckovýskumnej aj podnikateľskej činnosti a existuje nebezpečenstvo, že priemerný spotrebiteľ si môže zameniť prihlásené označenie „Golden Yacca“ s osobitným označením spojeným s jeho výskumnou a podnikateľskou činnosťou alebo prinajmenšom ho s ním bude spájať, a to vzhľadom na to, že jeho činnosť je všeobecne známa na území Slovenskej republiky. Porovnávané nezapísané označenie a zverejnené označenie sú pritom ako celok zhodné a namietateľ pri svojej výskumnej a podnikateľskej činnosti používal označenie „Golden Yacca“ pre zhodné alebo veľmi podobné tovary a služby, pre aké je zverejnené označenie prihlasované.

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah, a ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale je nevyhnuté preukázať používanie dostatočnej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, teda v tomto prípade ide o obdobie pred 25.8.2017, ďalej

musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

### Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu

Namietateľ na preukázanie používania nezapísaného označenia predložil nasledovné dôkazy:

- kópiu obálky knihy s úvodnou stránkou (priamo v texte námietok) s názvom „Vyperme si organizmus (GOLDEN YACCA 2000)“, MUDr. Oto S., CSc; úvodná stránka informuje o živote a činnosti autora, jeho kariére, založení vedeckovýskumného inštitútu BOOS v roku 1990, o počte jeho vedeckých publikácií, patentov, na ktorých sa autorsky podieľal, v názve predmetnej publikácie je uvedené označenie „GOLDEN YACCA“, avšak z kópie obálky knihy, zrejme z roku 2000, nevyplývajú informácie o tom, ako bol v knihe produkt GOLDEN YACCA predstavený, napr. v spojení s autorom, ani to akým spôsobom bol takto označený produkt distribuovaný spotrebiteľom, dôkaz č. 1,

- úryvok z článku „Aj organizmu možno k očiste pomôcť“ podľa namietateľa uverejneného v Sme.sk 16.8.1997, na potvrdenie čoho v námietkach umiestnil výstrižok z výtlačku a uviedol odkaz na <https://www.sme.sk/c/2058507/aj-organizmu-mozno-k-ocistepomoc.html#ixzz5KIgWPRMU>, ktorý už predmetný článok nezobrazuje. Z článku, ktorý je v námietkach prepísaný, je opísaný produkt „Golden Yacca“, za propagátora „*tohto univerzálneho všeliaku u nás*“ je označený MUDr. Oto S., CSc., autor mnohých europatentov. Zrejme ide o rozhovor s namietateľom, sú v ňom informácie o výskume namietateľa týkajúceho sa prípravku „Golden Yacca“, ktorý sa na Slovensku distribuuje od roku 1994, sú v ňom opísané účinky a zloženie „Golden Yaccy“, hovorí o záujme spotrebiteľov na Slovensku a uvádza, že mesačne sa predá 800 kg, čo podľa prepočtu znamená, že ho užíva 40 tis ľudí mesačne, dôkaz č. 2,

- text prednášky „Yucca shidigera a zázrak jménem Golden Yacca“ prepísaný v námietkach a odkaz na <http://zpravodajstvi.ecn.cz/PRIVATE/Regenerace/reg9703/3yacca.htm>. Podľa namietateľa bola prednáška prezentovaná na sympóziu v Bratislave 19.10.1996, pripravili ju namietateľ a Olga B., po preverení obsahu v priloženom odkaze sa text článku už nenachádza, na stránke je uvedené, že text článku bol odstránený, aby nebol v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a 1924/2006, v prepise článku v námietkach sú informácie o preparáte z rastliny Yucca Shidigera s názvom „Golden Yacca“ alebo je uvádzaná aj skratka GY, informácie o štúdiách o účinkoch zložiek rastliny Yucca Shidigera a preparáte z nej, skúsenosti z liečby, dôkaz č. 3,

- nedatovanú fotografiu troch výrobkov v plastových dózach s názvom „Golden Yacca“ na etikete, podľa namietateľa získanú zo stránky <https://eko-hokk.webnode.sk/products/produkt-2>, pričom po kliknutí na tento odkaz sa zobrazí stránka, ktorá nie je datovaná, jediný údaj o jej možnom zverejní je dátum ©2009, na stránke je fotografia troch výrobkov, zhodná s fotografiou v námietkach spolu s informáciami o prípravkoch na očistu a regeneráciu organizmu „Golden Yacca“ 150g, 75 g a s odkazom na [www.boos-bs.sk](http://www.boos-bs.sk). Informácie na uvedenej stránke sú celé uvedené v texte námietok. V texte je uvedené, že namietateľ sa zaoberá výskumom účinkov saponínov preparátu „Golden Yacca“ na organizmus už viac ako 13 rokov, výsledky výskumu boli uverejnené v niekoľkých monografiách a poskytuje bezplatnú poradnú činnosť pre pacientov, ktorý hodľajú užívať tento preparát, ďalej sú tu opísané účinky preparátu, dôkaz č. 4,

- nedatovaný článok zobrazený v námietkach, celkovo 14 strán textu, podľa namietateľa ide o článok z [www.goldenclub.sk/goldenyacca.html](http://www.goldenclub.sk/goldenyacca.html), ktorá sa nedá zobraziť, v texte sú informácie o produkte s názvom „Golden Yacca“, jeho zložení, účinkoch a pôsobení v organizme, zmienka o tom, že „*Výskumná skupina EGYM venovala výskumu Golden Yacca Tropizym veľa práce a finančných prostriedkov.*“, fotografia výrobku „Golden Yacca“, pokyny na jeho užívanie, informácia, že „*žiadna Yucca a iné podobné produkty na našom trhu v nijakom prípade nenahradia náš produkt...*“, uvedená je cena produktu v eurách, odkaz na iné publikované články, účinky produktu na rôzne ochorenia, názory lekárov, okrem iného z textu vyplýva, že pre výskumný ústav BOOS je prvoradé vyliečenie pacienta a ekonomika je druhoradá, pričom túto zásadu si ctí aj firma EGYM, pod článkom je uvedený namietateľ s funkciou Riaditeľ výskumného ústavu BOOS, Košice, dôkaz č. 5,

- odkaz na video z prednášky MUDr. Ota S. o účinkoch „Golden Yaccy“ pri rakovine, ktoré už na tejto stránke nie je k dispozícii, podľa namietateľa bolo zverejnené 13.9.2010, (pri tomto dôkaze je uvedená informácia: Více informací na [www.leceninemoci.cz](http://www.leceninemoci.cz)), dôkaz č. 6,

- 6 faktúr z obdobia od 16.3.2015 do 31.5.2016 vystavených namietateľom pre spoločnosť prihlasovateľa za váženie, balenie a etiketovanie GY, dôkaz č. 7,

- zoznam miest na Slovensku a v Českej republike, v ktorých sa podľa namietateľa uskutočnili prednášky na tému „Golden Yacca“, prezentované MUDr. Otom S., CSc. pre prihlasovateľa a spoločnosť EGYM Bohemia s. r. o. v rokoch 2003-2016, ktoré boli podľa namietateľa vyplatené faktúrami, ktoré má k dispozícii, ale neboli v konaní predložené, dôkaz č. 8.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam na podporu svojich tvrdení predložil nasledovné dôkazy:

- výpis z registra národnej slovnej ochrannej známky č. 1188753 „Golden Yacca“ platnej v Nemecku, s právom prednosti od 5.11.1988 majiteľa Ronalda Turnwalda, Kempen, Nemecko, zapísanej pre tovary v triede 3,5 a 31,

- výpis z českého obchodného registra spoločnosti EGYM Bohemia s. r. o., Praha, ktorá vznikla a bola do registra zapísaná 15.11.2000, jej konateľom je Štefan B., spoločníkmi p. Štefan B. a Ibolya B., - výtlačky zo stránok goldenyacca.cz a goldenyacca.sk (oficiálny E-shop) z 24.1.2022, na ktorých sú zobrazené produkty s názvom „Golden Yacca“ - prírodný produkt z rastliny Yucca Schidigera, ide o takmer zhodné produkty s tými, ktoré boli zobrazené aj na fotografii v námietkach (dôkaz č. 4), ide zrejme o rovnaké balenie aj rovnako štylizovaný názov výrobku v zelenom písme, badateľný rozdiel je v informáciách na etiketách pod názvom, na výtlačku českej stránky je uvedené, že výrobky sú na českom trhu od roku 1995, na slovenskej stránke je informácia, že výrobky sú na slovenskom trhu od roku 1993,

- kópiu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky EÚ č. 16481351 za neplatnú (v anglickom jazyku) adresovanú EUIPO, ako navrhovateľ je uvedený prihlasovateľ, návrh bol uplatnený podľa článku 59 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie,

- kópiu potvrdenia (v nemeckom jazyku) od subjektu European Golden Yacca Marketing, Inh. Roland Turnwald, Kempen, Nemecko, ďalej EGYM Kempen, že spoločnosti EGYM Bohemia s. r. o. a EGYM SLOVENSKO s. r. o., majú od 15.11.2000 výhradné obchodné zastúpenie pre dovoz a predaj produktov uvedených na www.golden-yacca.de „Golden Yacca“ v Českej a Slovenskej republike, v potvrdení je uvedené, že predmetné spoločnosti sú v mene EGYM Kempen oprávnené (i) používať ochrannú známku „Golden Yacca“ a obchodný názov výhradne na území Českej a Slovenskej republiky; (ii) posudzovať možnosť využitia obchodného názvu EGYM a ochrannej známky GOLDEN YACCA v reklamách, inzerátoch a prospektoch, (iii) výhradne ponúkať a predávať produkty „Golden Yacca“ a výrobky spol. EGYM-Kempen na území Slovenskej republiky a (iv) výhradne využívať ochrannú známku „Golden Yacca“ pri výskume a s výskumom súvisiacou podnikateľskou činnosťou,

- výzvu na zdržanie sa protiprávneho konania/ kvalifikovanú predžalobnú výzvu vystavenú právnym zástupcom spoločnosti EGYM Bohemia s. r. o. určenú subjektu AVOS Trade s. r. o. z 1.3.2019 za porušovanie práv k českým ochranným známkam „Golden Yacca“ č. 368018, 305470 a č. 305471,

- oznámenie EUIPO o zápise rozhodnutia o návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ č. 16481351, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2021,

- rozhodnutie EUIPO z 21.9.2021 o vyhlásení ochrannej známky č. 16481351 za neplatnú,

- rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Hlavného hygienika SR z 22.11.2002, ktorým bolo vyhovené žiadosti prihlasovateľa s dovozom a distribúciou prípravku GOLDEN YACCA, firmy European Golden Yacca Marketing, Kempen, SRN do 31.12.2007,

- rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR z 9.1.2008, ktorým bol prihlasovateľovi udelený súhlas na umiestňovanie výživového doplnku GOLDEN YACCA®, kapsuly, výrobcu European Golden Yacca Marketing, Kempen, Nemecko na trhu, do 31.12.2009 a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR z 1.12.2009, ktorým bola účinnosť rozhodnutí ÚVZ SR s časovým obmedzením do 31.12.2009 predĺžená na dobu neurčitú,

- výpis z registra ochrannej známky č. 186429 „GOLDEN YACCA“ majiteľa EGYM BOHEMIA s. r. o., Praha, s právom prednosti s uplatnením priority od 2.12.1996, ktorá zanikla 25.2.2007 uplynutím ochrannej doby.

V predložených dôkazoch č. 2, 3, 5, 6 namietateľa nie je možné overiť ich datovanie, pretože uvedené odkazy na webové stránky pri týchto dôkazoch už nie sú dostupné. Namietateľ v námietkach ani nepredložil ich výtlačky, ktoré



by osvedčovali dátum ich zverejnenia a tiež to, že materiály, ktoré namietateľ citoval v námietkach, boli skutočne prístupné verejnosti v takej podobe ako ich prezentoval. Aj pri dôkaze č. 1 možno len z názvu usudzovať, že kniha je z roku 2000. Dôkaz č. 4, hoci odkaz na internetovú adresu sa pri ňom dá zobraziť, neobsahuje dátum, odkedy bola táto stránka prístupná, jediný údaj o datovaní je rok 2009 spojený so symbolom Copyright, podľa ktorého možno len usudzovať, že stránka bola prístupná od tohto dátumu. Súčasne je potrebné k dôkazu č. 8 uviesť, že ide len o zoznam miest s dátumami, kde sa mali uskutočniť prednášky namietateľa, ktorý nebol podložený ďalšími dôkazmi, ktoré by ho jednoznačne osvedčovali, že sa prednášky reálne aj uskutočnili. Za relevantné dôkazy z časového hľadiska možno považovať predložené faktúry v dôkaze č. 7, ktoré sú spadajú do rozhodného obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Ďalej možno pripomenúť, že opísané dôkazy č. 1 až č. 6, tak ako sú uvedené v texte námietok, ako aj dôkaz č. 8, aj keď ich nemožno overiť, či považovať za relevantné z časového hľadiska, aj tak len poukazujú na fakt, že namietateľ sa zaoberal výskumom účinkov prípravku „Golden Yacca“, avšak nemožno konštatovať, že namietateľ používal označenie „Golden Yacca“ v obchodnom styku. Z textu úvodnej stránky knihy a z prepisu článkov v spomínaných dôkazoch vyplýva, že MUDr. S. sa podieľal na výskume účinkov prípravku z rastliny Yucca Schidigera, v tejto súvislosti boli spomínaní aj ďalší odborníci, avšak z dôkazov nevyplýva, že by namietateľ prípravok „Golden Yacca“ používal v obchodnom styku, t. j. dodával na relevantný trh spotrebiteľom, o čom by svedčili napr. objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné materiály, a to v rozhodnom období pred 25.8.2017. Samotná skutočnosť, že sa namietateľ zaoberal výskumom účinkov preparátu s takýmto názvom nepreukazuje, že používal označenie „Golden Yacca“ v súvislosti s konkrétnym výrobkom v obchodnom styku. Navyše ako vyplýva z dôkazov (napr. dôkaz č. 5, č. 8), namietateľ pri svojej činnosti spolupracoval so spoločnosťou prihlasovateľa a EGYM Bohemia s. r. o., na čo upozornil aj prihlasovateľ, podľa ktorého takto označené výrobky na slovenský trh boli distribuované jeho spoločnosťou. Taktiež z vyjadrení oboch účastníkov vyplynulo a nebolo sporné, že poradnú činnosť v súvislosti s užívaním produktu „Golden Yacca“ namietateľ vykonával pre prihlasovateľa a pre spoločnosť EGYM Bohemia s. r. o. Vykonávanie takejto činnosti namietateľa pre tretí subjekt, pre spoločnosť prihlasovateľa, však nemožno považovať za činnosť, na základe ktorej by mu mohlo vzniknúť právo k nezapsanému označeniu „Golden Yacca“ viazanému na konkrétne výrobky. Spoluprácu medzi namietateľom a prihlasovateľom preukazujú aj predložené faktúry z rokov 2015 a 2016 (dôkaz č. 7). Podľa nich namietateľ poskytoval prihlasovateľovi služby v súvislosti s balením, vážením a etiketovaním výrobkov GY. Vo faktúrach sa teda nenachádza označenie „Golden Yacca“ a aj pri zohľadnení možnosti, že písmená GY vo faktúrach znamenajú skratku „Golden Yacca“ (skratka GY bola používaná v texte v dôkaze č. 3 ako skratka označenia „Golden Yacca“, aj v dôkaze prihlasovateľa - vo výtlačkoch zo stránky E-shopu goldenyacca.cz a goldenyacca.sk je záložka s názvom „GY magazín“- zrejme skratka „Golden Yacca“), nie je možné na ich základe konštatovať používanie nezapsaného označenia namietateľom vo vzťahu k tovarom - produktom takto označeným. Podľa nich namietateľ totiž poskytoval prihlasovateľovi služby v súvislosti s balením, vážením produktu, zrejme označeného „Golden Yacca“, čo však neznamená, že takto označený výrobok namietateľ používal vo vzťahu k spotrebiteľom a v obchodnom styku.

V súvislosti s posúdením uplatneného námietkového dôvodu možno prihliadnuť aj na dôkazy predložené prihlasovateľom, z ktorých vyplynulo, že prihlasovateľ už v roku 2002 požiadal o súhlas s umiestňovaním výživového doplnku s názvom „Golden Yacca“ na slovenský trh, pričom šlo o výrobok nemeckej spoločnosti European Golden Yacca Marketing, Kempen, Nemecko. Podľa potvrdenia tejto nemeckej spoločnosti v zastúpení p. Turnwalda prihlasovateľ a česká spoločnosť EGYM Bohemia s. r. o. sú dovozcami a distribútormi produktov s názvom „Golden Yacca“ v Slovenskej a Českej republike, a bolo tiež zistené, že zástupca tejto spoločnosti je majiteľom ochrannej známky č. 1188753 „Golden Yacca“ s právom prednosti od roku 1988 platnej v Nemecku. Súčasne podľa výpisu z obchodného registra českej spoločnosti EGYM Bohemia s. r. o., Praha bolo zistené, že jej spoločníci sú aj spoločníkmi v spoločnosti prihlasovateľa (na čo okrem iného poukázal aj namietateľ). Česká spoločnosť EGYM Bohemia s. r. o., bola v rokoch 1997-2007 majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 186429 „Golden Yacca“. Prihlasovateľ tiež predložil rozhodnutie EUIPO o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 16481351 „Diamond Yacca“ namietateľa, ktoré inicioval prihlasovateľ a v ktorom bolo na základe predložených dôkazov okrem iného zistené, že prihlasovateľ preukázal používanie označenia „Golden Yacca“ v súvislosti s doplnkami výživy od roku 2010 (str. 7 posledný odsek rozhodnutia EUIPO). Na základe dôkazov predložených prihlasovateľom možno teda usudzovať, že výrobky označené „Golden Yacca“ boli produktmi nemeckej spoločnosti, ktoré na náš trh dodával a distribuoval prihlasovateľ v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia.

Predpokladom úspešného naplnenia ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je zistenie, či užívateľovi nezapísaného označenia používaného v obchodnom styku, vzniklo právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky a či označenie bolo používané s väčším ako miestnym dosahom a v takom rozsahu, aby na strane relevantnej verejnosti mohlo dôjsť k existencii pravdepodobnosti zámeny medzi označeniami. Na to je, ako už bolo uvedené, spravidla potrebné 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 predložené dôkazy nepreukázali také používanie nezapísaného označenia namietateľom, na základe ktorého by mu vzniklo právo k tomuto označeniu. Hoci z predložených dôkazov možno usudzovať, že namietateľ sa zoberal výskumom účinkov preparátu s názvom „Golden Yacca“ a poradenskou činnosťou v súvislosti s užívaním toho prípravku, predložené dôkazy neumožňujú konštatovať, že označenie „Golden Yacca“ používal v obchodnom styku a že by si relevantná verejnosť, ktorú v prípade takéhoto výrobku tvorí široká laická spotrebiteľská verejnosť, prípadne aj odborná verejnosť, mohla toto označenie spájať s tovarmi alebo službami namietateľa. V konaní nebol preukázaný žiadny rozsah používania nezapísaného označenia vo vzťahu k namietateľovi. Hoci z dôkazov je možné usudzovať existenciu preparátu označovaného „Golden Yacca“, nebolo preukázané, že tento výrobok ponúkal na trhu práve a len namietateľ a že plnilo na danom segmente trhu svoju hospodársku a rozlišovaciu funkciu v dostatočnej kvantite a v dostatočnom územnom rozsahu vo vzťahu k nemu.

### **Celkové zhodnotenie**

Vzhľadom na predmetne zistenia je nutné konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal používanie nezapísaného označenia v relevantnom období v rozsahu, kontinuite a intenzite potrebnej na vznik práva k tomuto nezapísanému označeniu s väčším ako miestnym dosahom pre konkrétne tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa. Keďže neboli splnené minimálne dve z kumulatívnych podmienok v prípade uplatnenia námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, nie je potrebné ďalej skúmať naplnenie ostatných podmienok uplatneného ustanovenia, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.

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

### **Doručiť:**

Ing. Dalibor Gruber - GELE, Humenská /29, 040 11 Košice  
Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Svätoplukova /30, 821 08 Bratislava