

Banská Bystrica 28. 6. 2022
POZ 2128-2020/N-65-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľov Csabu P., Siófok 8600, Maďarsko a VitaminBottle Slovensko, s. r. o., Svätého Rócha 1404/1, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika, zastúpených v konaní spoločnosťou Vojčík & Partners, s. r. o., Rázusova 13, 040 01 Košice (ďalej namietatelia) proti zápisu označenia „VITAMIN BOTTLE“ do registra ochranných známk, prihláseného 29.9.2020 prihlasovateľom Good Nature s. r. o., Kollárova 88, 036 01 Martin, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Mgr. Matejom Balašom, Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin 1 (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2128-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26.5.2021, 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 „VITAMIN BOTTLE“, číslo spisu POZ 2128-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „VITAMIN BOTTLE“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2128-2020 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 26.8.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietatelia podali námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. e) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnili tým, že namietateľ Csaba P., Siófok 8600, Maďarsko, ako fyzická osoba (ďalej aj namietateľ 1) je majiteľom slovej ochrannej známky „VITAMIN BOTTLE“ zapísanej v registri ochranných známk Maďarského úradu duševného vlastníctva (HIPO) pod číslom 217375 pre tovary „výživový doplnok, potravinový doplnok“ v triede 5 (ďalej aj maďarská ochranná známka alebo staršia ochranná známka) a majiteľom dizajnov pre obaly výrobkov VITAMIN BOTTLE v registri dizajnov Maďarského úradu duševného vlastníctva (HIPO) pod číslom 92 487 (ďalej aj maďarské dizajny alebo staršie dizajny) pre produktové obaly.

Namietatelia dodali, že namietateľ 1 je jedným zo spoločníkov spoločnosti VitaminBottle Slovensko, s. r. o., Svätého Rócha 1404/1, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika (ďalej aj namietateľ 2), ktorý je v rámci podnikania aktívny na Slovensku, a ktorý na území Slovenskej republiky prevádzkuje, okrem iného, webové stránky na adrese www.vitaminbottleslovensko.sk, prostredníctvom ktorých ponúka doplnky stravy a výživy s označením „VITAMIN BOTTLE“.

Podľa namietateľov sú v súčasnosti obchodné aktivity s výrobkami VITAMIN BOTTLE utlmené, a to predovšetkým z dôvodu neoprávnených aktivít prihlasovateľa, ktorý používa označenie „VITAMIN BOTTLE“ pre jeho výrobky, ktoré

predáva prostredníctvom webových stránok www.vitaminbottle.sk, avšak bez súhlasu alebo obchodného prepojenia na namietateľov.

Namietatelia ďalej uviedli, že zverejnené označenie je zhodné s maďarskou ochrannou známkou a zverejnené pre tovary zhodné a podobné so zapísanými tovarmi a podanie prihlášky zverejneného označenia označili za podanie v zlej viere a konanie prihlasovateľa vykazuje, ako uviedli, znaky nepoctivého obchodného zástupcu.

Namietatelia pri objasňovaní skutkového stavu a vzťahu medzi nimi a prihlasovateľom uviedli, že koncom roku 2014 a začiatkom roku 2015 namietateľ 1 začal prostredníctvom maďarskej spoločnosti Sióvit Pharmaforce Kft., H-8600 Siófok, Mogyoró utca 21, Maďarsko (ďalej len Sióvit Pharmaforce), obchodnú spoluprácu so slovenskou spoločnosťou ELAX, spol. s r. o., Na Priekope 114/53, 010 10 Žilina, Slovenská republika (ďalej len ELAX), pričom tieto spoločnosti uzavreli Rámcovú dohodu o postúpení (ďalej len dohoda), ktorej predmetom bolo obchodné zastúpenie spoločnosti Sióvit Pharmaforce. Namietatelia uviedli, že spoločnosť ELAX mala podľa tejto dohody vykonávať v podstate činnosť obchodného zástupcu a uvádzať podľa dohovoru strán na trh v zahraničí výživové doplnky a doplnky stravy VITAMIN BOTTLE.

Podľa namietateľov však spoločnosť ELAX neobjednávala výrobky VITAMIN BOTTLE podľa dohody s výnimkou niekoľko nákupov, a teda nevykonávala riadne činnosť zástupcu. Namietatelia zdôraznili, že dohoda obsahovala jednoznačnú informáciu o tom, že namietateľ 1 je nositeľom priemyselných práv k označeniu „VITAMIN BOTTLE“ a k vzhľadu a obalom predmetných výrobkov. Kontaktnou osobou spoločnosti ELAX bol pán Juraj J. – spoločník tejto obchodnej spoločnosti, preto je zrejmé, ako uviedli namietatelia, že pán J. vedel, že označenie „VITAMIN BOTTLE“ je duševným vlastníctvom namietateľa 1. Keďže pán J. je konateľom a spoločníkom spoločnosti prihlasovateľa, je jeho osoba podstatná z hľadiska preukázania zlej viery a konania nepoctivého obchodného zástupcu pri podaní prihlášky zverejneného označenia.

Namietatelia dodali, že spoločnosť prihlasovateľa nemá v súvislosti s výrobkami, dizajnom obalov a samotným označením „VITAMIN BOTTLE“ pre výživové doplnky a doplnky stravy žiadnu licenciu, dohodu alebo spoluprácu s namietateľmi alebo osobami, ktoré s namietateľmi spolupracujú. Namietateľ 1 napríklad spolupracuje v Maďarsku so spoločnosťou VitaminBottle Kft., ktorá prevádzkuje obchod s výrobkami VITAMIN BOTTLE na webových stránkach www.vitaminbottle.hu.

Namietatelia zdôraznili, že prihlasovateľ prostredníctvom internetovej stránky www.vitaminbottle.sk bez licencie alebo obchodnej dohody s namietateľmi a ich obchodnými partnermi uvádza na trh výrobky označované označením „VITAMIN BOTTLE“ a balené v obaloch, ktoré sú takmer identické s obalmi, na ktoré sa vzťahuje ochrana maďarských dizajnov namietateľa 1. Hoci prihlasovateľ nie je a ani priamo nebol obchodným zástupcom žiadneho z namietateľov, ide o obchodnú spoločnosť, ktorá prostredníctvom osoby pána Juraja J. nepoctivo a v zlej viere obchádza obchodnú spoluprácu s namietateľmi, resp. ich obchodnými partnermi, pretože umožnil neoprávnene používať obaly a označenie „VITAMIN BOTTLE“ svojej spoločnosti Good Nature, s. r. o., keď pôvodne jeho spoločnosť ELAX bola obchodným zástupcom spoločnosti Sióvit Pharmaforce, v ktorej bol aktívny namietateľ 1, a ktorá bola oprávnená nechať sa zastúpiť aj na Slovensku s výrobkami VITAMIN BOTTLE v príslušných obaloch len vďaka namietateľovi 1 a jeho duševnému vlastníctvu. Vzhľadom na uvedené namietatelia konštatovali, že nemôžu nerušene podnikáť na území Slovenska s výrobkami VITAMIN BOTTLE, keďže hrozí zámena s výrobkami a službami prihlasovateľa, ktorý sa navyše pokúša získať monopol na území Slovenska pre slovné označenie „VITAMIN BOTTLE“ prostredníctvom prihlášky zverejneného označenia, a jeho konanie sa tak odchyľuje od uznávaných zásad etického správania a poctivých obchodných a podnikateľských zvyklostí. Podľa namietateľov tak zo strany prihlasovateľa ide o kombináciu konaní, ktoré vykazujú znaky konania v zlej viere a tiež konania nepoctivého obchodného zástupcu cez konanie Juraja J.

Namietatelia ďalej skonštatovali, že zverejnené označenie je zhodné so staršou maďarskou ochrannou známkou a zhodné a podobné sú aj prihlásené a zapísané tovary. Maďarská ochranná známka a maďarské dizajny sú staršími právami namietateľa 1, keďže boli podané 18.11.2014, a až neskôr došlo k uzatvoreniu dohody medzi spoločnosťou Sióvit Pharmaforce a spoločnosťou ELAX o obchodnom zastúpení, pričom následne začal prihlasovateľ, za účasti pána J., ktorý pôvodne začínal spoluprácu s namietateľom 1 cez spoločnosť ELAX, svoje vlastné aktivity na Slovensku, a to bez súhlasu namietateľa 1 a jeho obchodných partnerov.

Vzhľadom na uvedené namietatelia navrhli, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia, POZ 2128-2020, pre všetky prihlásené tovary.

Listom úradu zo 7.10.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k 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 zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. e) a j) citovaného zákona. 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 ochrannej známky „VITAMIN BOTTLE“, číslo spisu POZ 2128-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 29.9.2020 prihlasovateľom Good Nature s. r. o., Kollárova 88, 036 01 Martin, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 26.5.2021 pre tovary „*vitamínové prípravky; liečivé nápoje; výživové doplnky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietatelia (namietateľ 1 – Csaba P., Siófok 8600, Maďarsko, fyzická osoba; namietateľ 2 – VitaminBottle Slovensko, s. r. o., Svätého Rócha 1404/1, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika) odôvodnili podanie predmetných námietok tým, že prihlasovateľ prostredníctvom osoby pána Juraja J., ktorý je konateľom a spoločníkom spoločnosti prihlasovateľa, a ktorý bol spoločníkom obchodnej spoločnosti ELAX, vedel o označení namietateľa 1 „VITAMIN BOTTLE“ používanom na označenie výživových doplnkov a doplnkov stravy namietateľov, a to na základe dohody o obchodnom zastúpení medzi spoločnosťou ELAX a spoločnosťou Sióvit Pharmaforce. Podľa dohody okrem iného mala spoločnosť ELAX vykonávať v podstate činnosť obchodného zástupcu a uvádzať podľa dohovoru strán na trh v zahraničí výživové doplnky a doplnky stravy VITAMIN BOTTLE. Namietatelia poukázali na skutočnosť, že namietateľ 1 je majiteľom slovnej ochrannej známky „VITMAIN BOTTLE“ č. 217375 zapísanej v Maďarsku pre tovary „*výživový doplnok, potravinový doplnok*“ v triede 5 s právom prednosti od 18.11.2014 a majiteľom dizajnov č. 92 487 zapísaných v Maďarsku, stelesnených vo výrobku produktový obal, s právom prednosti od 18.11.2014.

Namietatelia spolu s odôvodnením námietok predložili nasledujúce dôkazy:

- výpis z registra Maďarského úradu duševného vlastníctva obsahujúci údaje o slovnej ochrannej známke „VITAMIN BOTTLE“ č. 217375 s právom prednosti od 18.11.2014 a zapísanej pre tovary „*výživový doplnok, potravinový doplnok*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľom je Csaba P., Mogyoró u. 21, Siófok 8600, Maďarsko (namietateľ 1) (doložený aj preklad dôkazu pod číslom 410/2021);

- výpis z registra Maďarského úradu duševného vlastníctva obsahujúci údaje o zapísaných dizajnoch č. 92 487-001 až 92 487-006 v triede 09-03 medzinárodného triedenia dizajnov podľa Locarnskej dohody, stelesnených vo výrobkoch produktové obaly, s právom prednosti od 18.11.2014 a dátumom udelenia 23.1.2017, ktorých majiteľom je Csaba P., Siófok 8600, Maďarsko (namietateľ 1) (doložený aj preklad dôkazu pod číslom 406/2021);

- výtlačok výpisu z Obchodného registra SR z 26.8.2021 spoločnosti VitaminBottle Slovensko, s. r. o. (namietateľ 2), s dátumom zápisu 26.3.2021 pre predmet činnosti okrem iného kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), pričom spoločníkmi sú pán Csaba P. (namietateľ 1) a pán Róbert T., Moldava nad Bodvou, ktorý je aj konateľom spoločnosti;

- výtlačok výpisu z Obchodného registra Maďarska z 1.8.2021 spoločnosti Sióvit Pharmaforce, s dátumom zápisu 3.1.2013 pre predmet činnosti okrem iného veľkoobchod s farmaceutickým tovarom, nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi, maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach, pričom štatutárnym zástupcom, teda osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti je pani Mihályné P., Siófok, Maďarsko a voči spoločnosti bolo vydaných viac exekučných príkazov, posledný 22.1.2019 (doložený aj preklad dôkazu pod číslom 162/2021);

- kópiu Rámcovej dohody o postúpení (dohoda) uzatvorenej medzi spoločnosťami Sióvit Pharmaforce (v zastúpení Dr. Kiss Zoltán A., výkonný riaditeľ) a spoločnosťou ELAX (v zastúpení Katarína V., generálna riaditeľka), pričom dátum podpísania dohody nie je uvedený ani v anglickej verzii dokumentu ani v doloženom preklade dôkazu pod číslom 347/2021. V preambule dohody je uvedené, že všetky produkty vyrobené alebo distribuované v ktorejkoľvek z krajín sveta pod značkou „Vitamin Bottle“ sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Sióvit Pharmaforce a názov „VITAMIN BOTTLE“ je registrovaná ochranná známka, ktorej majiteľom je namietateľ 1, ktorý je aj držiteľom dizajnu výrobkov a balenia Vitamin Bottle. Z predmetu zmluvy je zrejmé, že spoločnosť ELAX podpisom dohody prijala podmienky umožňujúce predaj produktov spoločnosti Sióvit Pharmaforce v súlade s dodatkom k tejto zmluve (predmetný dodatok nebol súčasťou dôkazov), pričom v bode 2 bol ako zástupca za spoločnosť Sióvit Pharmaforce poverený namietateľ 1 a za spoločnosť ELAX pán Juraj J. Postupníci v mene spoločnosti ELAX sú podľa bodu 2.2. dohody povinní a oprávnení vykonávať úlohy v prospech spoločnosti Sióvit Pharmaforce, a to najmä predaj produktov Vitamin Bottle, manipuláciu s produktmi Vitamin Bottle, zvyšovanie hodnoty značky v krajinách zastúpených spoločnosťou ELAX, získavanie žiadosti o licencie. V bode 3 dohody sú uvedené pravidlá objednávanie tovaru od spoločnosti Sióvit Pharmaforce, pravidlá uhrádzania faktúr a poskytnutia záruky. V bode 4 sa spoločnosť ELAX zaviazala podať spoločnosti Sióvit Pharmaforce správu vždy do desiateho dňa každého mesiaca, pričom je oprávnená manipulovať s produktami spoločnosti Sióvit Pharmaforce len v prípade, že splní všetky štvrtročné plány vrátane každých dvoch po sebe nasledujúcich štvrtrokov a čistá hodnota predaja produktov Vitamin Bottle na maďarskom trhu v prvých troch rokoch je základom pre výpočet minimálneho očakávaného objemu predaja pre krajiny, kde má spoločnosť Sióvit Pharmaforce zastúpenie. Za splnenia podmienok minimálneho predaja podľa očakávaní, spoločnosť ELAX získa právo výhradnosti na danom trhu, pričom podľa bodu 4.3. v prípade nesplnenia uvedeného je spoločnosť Sióvit Pharmaforce oprávnená uzavrieť zmluvu s iným alebo ďalším zástupcom;

- výtlačok výpisu z Obchodného registra SR z 26.8.2021 spoločnosti ELAX, spol. s r. o., Žilina s dátumom zápisu 14.11.2008 (zmena obchodného mena z PHARMAMEDIA, spol. s r. o. na ELAX, spol. s r. o 15.7.2009), pre predmet činnosti okrem iného kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), pričom spoločníkom je od 27.10.2011 Ing. Juraj J., Košice, ktorý je aj konateľom spoločnosti, a to od 10.6.2014;

- výtlačok výpisu z Obchodného registra SR z 26.8.2021 spoločnosti Good Nature s. r. o., Martin (prihlasovateľ) s dátumom zápisu 20.5.2002, pre predmet činnosti okrem iného kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, školiteľská činnosť v oblasti doplnkovej výživy, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, pričom spoločníkom je od 20.2.2009 Ing. Juraj J., Košice, ktorý je aj konateľom spoločnosti, a to od 24.6.2017;

- výpisy z internetového obchodu prihlasovateľa prevádzkovaného na internetovej stránke www.vitaminbottle.sk (právo k doméne [vitaminbottle.sk](http://www.vitaminbottle.sk) pochádza z roku 2015 - informácia „VITAMINBOTTLE.SK © 2015“ v spodnej časti web stránky) s ponukou produktov s označením „VITAMIN BOTTLE“ na fľaštičke alebo aj obale - krabičke produktu. Prvý výpis predstavuje ponuku produktu Grapefruit PLUS KVAPKY 30 ml s popisom produktu a s informáciou, že krajinou pôvodu je Maďarsko. Na ďalších stránkach je ponuka súvisiacich produktov obsahujúcich označenie „VITAMIN BOTTLE“, ako napr. C VITAMÍN s výťažkom z hroznových jadier 50ml, BREZA+ŽIHĽAVA 55 kps, BIELY ČAJ S JAZMÍNOM 50 ml a v časti Kategórie produktov sú internetové odkazy na rôzne produkty VITAMIN BOTTLE vhodné na rôzne použitie, ako napr. detoxikáciu, mikrobiologickú rovnováhu, obezitu, atď. V časti Najpredávanejšie produkty sú z produktov VITAMIN BOTTLE zobrazené produkty FE ŽELEZO 30 kps, DIATOMIT SE, ZN, MG, SI 30 kps, TEKUTÝ VITAMÍN C 30 000 MG, MAKOVÝ OLEJ 30 kps, FE ŽELEZO KVAPKY 30 ML. Na ďalšej strane sú uvedené informácie o [vitaminbottle.sk](http://www.vitaminbottle.sk) a podmienkach nákupu, pričom ako

kontaktná adresa je uvedená poštová adresa spoločnosti prihlasovateľa (Good Nature, spol. s r. o., Kollárová 88, 036 01 Martin) a email goodnature@goodnature.sk;

- druhý výpis ponúka produkt KURKUMA KAPSULY 30 kps, pričom na ďalších stránkach výpisu sú ponúkané produkty KORAL KALCIUM 30 kps, PESTREC MARIÁNSKY 50 ml a OREGÁNO OLEJOVÉ KJVAPKY 50 ml. Časť Kategórie produktov sa zhoduje s prvým výpisom;

- tretí výpis ponúka produkty C VITAMÍN 30 000 MG KVAPKY, FE ŽELEZO 30 kps, MAKOVÝ OLEJ 30 kps, C VITAMÍN S VÝŤŽKOM Z HROZNOVÝCH JADIER 50 ml, FE ŽELEZO KVAPKY 30 ML, DELIPOL OLEJOVÉ KAPSULY 60 kps, FÉNIX OLEJOVO KVAPKY 50 ml. Časť Kategórie produktov sa zhoduje s prvým výpisom;

- kópiu faktúry č. MSI15/0043 z 12.1.2015 vystavenú spoločnosťou Sióvit Pharmaforce pre odberateľa - spoločnosť ELAX za predaj rôznych produktov v celkovej hodnote 1 264,80 eur (doložený aj preklad dôkazu pod číslom 167/2021);

- kópiu faktúry č. MSI15/0078 z 20.1.2015 vystavenú spoločnosťou Sióvit Pharmaforce pre odberateľa - spoločnosť ELAX za predaj 300 kusov dvoch produktov (Accai Berry-Pomegrante 100% fruit Juice 0,2l; Mom&Baby Pack packaging) v celkovej hodnote 230 eur (doložený aj preklad dôkazu pod číslom 164/2021).

Vo faktúre č. MSI15/0043 je z produktov, ktoré boli zobrazené vo výpisoch z ponuky eshopu prihlasovateľa, vyfakturovaných 12 kusov produktu Grapefruit PLUS KVAPKY 30 ml, 12 kusov produktu DIATOMIT SE, ZN, MG, SI 30 kps, 24 kusov produktu TEKUTÝ VITAMÍN C 30 000 MG, 36 kusov produktu FE ŽELEZO KVAPKY 30 ML, 24 kusov produktu KURKUMA KAPSULY 30 kps, 12 kusov produktu KORAL KALCIUM 30 kps a 24 kusov produktu PESTREC MARIÁNSKY 50 ml.

Čo sa týka internetových odkazov na webovú stránku spoločnosti namietateľa www.vitaminbottleslovensko.sk, ktorý je nefunkčný, ako aj odkazu na webovú stránku prihlasovateľa www.vitaminbottle.sk a odkazu na webovú stránku spoločnosti VitaminBottle Kft. prevádzkujúcu obchod s výrobkami VITAMIN BOTTLE na webových stránkach www.vitaminbottle.hu v Maďarsku, ktoré namietatelia uviedli v odôvodnení námietok, ako aj odkazov na produkty vo výpisoch z internetového obchodu, ktoré sú síce funkčné a po otvorení stránok s ponukou produktov na rôzne zdravotné účely sa zobrazia produkty vhodné na dané použitie (napr. pre srdce a cievy 8 produktov), tieto bez doloženia akéhokoľvek ďalšieho dôkazu, napr. printscreenu webovej stránky, nemožno považovať za relevantné dôkazy, keďže nie je možné zistiť, aké informácie boli v relevantnom období, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia, na jednotlivých stránkach dostupné. Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého je účastník konania povinný navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a v súlade s § 52 ods. 3 citovaného zákona, podľa ktorého úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkom predložené, úrad ako správny orgán nemá oprávnenie ani povinnosť zisťovať a preukazovať skutočnosti uvádzané v odôvodnení.

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 1, ktorý je spoločníkom spoločnosti namietateľa 2, v konaní preukázal, že je majiteľom maďarskej ochrannéj známky, a to slovnej ochrannéj známky „VITAMIN BOTTLE“ č. 217375 s právom prednosti od 18.11.2014 a zapísanej pre tovary „výživový doplnok, potravinový doplnok“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Označenie tvoriace ochrannú známku namietateľa 1 a zverejnené označenie sú totožné.

Tovary „vitamínové prípravky; liečivé nápoje; výživové doplnky“, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené v triede 5 sú zhodné a veľmi úzko súvisiace s tovarmi, pre ktoré je zapísaná ochranná známka namietateľa 1. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že tovary „výživový doplnok, potravinový doplnok“ namietateľa 1 sú určené na podporu a ochranu zdravia spotrebiteľov a veľmi úzko súvisia s výživou.

Maďarsko 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.

Čo sa týka existencie obchodného vzťahu medzi namietateľmi a spoločnosťou prihlasovateľa, tu je potrebné vychádzať z predloženej dohody, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Sióvit Pharmaforce a spoločnosťou ELAX, z ktorej vyplýva, že namietateľ 1 a prihlasovateľ sa javia ako obchodní partneri, a to aj napriek zjavnému rozdielu medzi názvom spoločnosti prihlasovateľa a menom namietateľa, keďže namietateľ 1, pán Csaba P., ako zamestnanec spoločnosti Sióvit Pharmaforce, bol podľa bodu 2 dohody poverený ako kontaktná osoba pre spoločnosť Sióvit Pharmaforce a za spoločnosť ELAX bol kontaktnou osobou pán Juraj J., zamestnanec a zároveň konateľ a spoločník spoločnosti ELAX a konateľ a spoločník spoločnosti prihlasovateľa. V predmetnej rámcovej dohode o postúpení podpísanej kontaktnými osobami je v preambule uvedené, že všetky produkty vyrobené alebo distribuované v ktorejkoľvek z krajín sveta pod značkou „Vitamin Bottle“ sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Sióvit Pharmaforce a názov „VITAMIN BOTTLE“ je registrovaná ochranná známka, ktorej majiteľom je namietateľ 1. Podľa bodu 4 sa spoločnosť ELAX zaviazala podať spoločnosti Sióvit Pharmaforce správu do desiateho dňa každého mesiaca, pričom v prípade naplnenia všetkých podmienok stanovených v dohode je spoločnosť ELAX oprávnená manipulovať s produktami spoločnosti Sióvit Pharmaforce a zároveň za splnenia podmienok minimálneho predaja podľa očakávaní, spoločnosť ELAX získa právo výhradnosti na danom trhu, pričom podľa bodu 4.3. v prípade nesplnenia uvedeného je spoločnosť Sióvit Pharmaforce oprávnená uzavrieť zmluvu s iným alebo ďalším zástupcom.

V súvislosti s dohodou je nutné zdôrazniť, že ani v anglickej verzii dohody ani v jej preklade 347/2021 nie je uvedený dátum podpísania dohody. Avšak existenciu obchodnej spolupráce v spojení s dohodou je možné odvodiť aj z ďalších dôkazov, v danom prípade z predložených faktúr z 12.1.2015 vystavených spoločnosťou Sióvit Pharmaforce pre spoločnosť ELAX za predaj rôznych vitamínových a výživových doplnkov. Hoci názvy tovarov v predložených faktúrach neobsahujú označenie „VITAMIN BOTTLE“, vo výpisoch z internetového obchodu prihlasovateľa prevádzkovaného na stránke www.vitaminbottle.sk, sú viditeľné produkty, ktorých názov sa zhoduje s názvami vybraných produktov z faktúry č. MSI15/0043 (ako bolo vyššie uvedené), a ktoré sú balené vo fľaštičkách a obaloch označených ochrannou známkou „VITAMIN BOTTLE“ namietateľa 1. Ako príklad je možné uviesť napr. výrobok „Grapefruit PLUS KVAPKY 30 ml“, ktorý bol v ponuke na stránke v roku 2015 (pod vyobrazením výrobku je odkaz <https://www.vitaminbottle.sk/wp-content/uploads/2015/06/krabica-Grapefruit-plus-kvapky.jpg>).

Pri vyhodnotení dôkazov bolo tiež zistené, že hoci prihlasovateľ nepodal prihlášku zverejneného označenia v mene spoločnosti ELAX, teda spoločnosti obchodného zástupcu, vzhľadom na prepojenie spoločnosti ELAX so spoločnosťou prihlasovateľa prostredníctvom rovnakého spoločníka a konateľa pána Juraja J., je situácia v podstate rovnaká, ako keby prihlášku podal samotný obchodný zástupca, keďže v danom prípade by obchodný zástupca stále mohol mať prínos z podania prihlášky zverejneného označenia.

Namietatelia v odôvodnení námietok ďalej uviedli, že prihlasovateľ konal vo svojom mene, bez súhlasu namietateľa 1 a jeho obchodných partnerov. 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 ochrannéj 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 „VITAMIN BOTTLE“, a to existenciu zahraničnej ochrannej známky namietateľa 1, ktorá je zhodná so zverejneným označením, existenciu vzťahu obchodného zastúpenia na území Slovenskej republiky medzi namietateľom 1 a prihlasovateľom a podanie prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom bez súhlasu namietateľa 1 a bez oprávneného dôvodu. Námiety podané na základe tohto ustanovenia možno preto 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

Doručiť:

Vojčík & Partners, s.r.o., Rázusova 36/13, 040 01 Košice-Juh, Slovenská republika

Mgr. Matej Balaš, advokát, Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, Slovenská republika