



Banská Bystrica 18. augusta 2014
POZ 6207-2006/OZ 221631 II/114-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. mája 2013 majiteľom Marekom Melkovičom, Madridská 2, 040 13 Košice, v konaní zastúpeným spoločnosťou ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r. o., Werferova 1, 040 11 Košice (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 6207-2006/OZ 221631 I/54-2013 z 11. apríla 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 221631 „NUTRI-EXACT“ za neplatnú, podaného navrhovateľom NUTRI-EXACT CZ, s. r. o., Myslbekova 547, 266 01 Beroun, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Jozefom Vozárom, CSc., Kamenárska 17/A, 821 04 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 6207-2006/OZ 221631 I/54-2013 z 11. apríla 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 6207-2006/OZ 221631 I/54-2013 z 11. apríla 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) slovná ochranná známka č. 221631 „NUTRI-EXACT“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre tovary „*vitamínové a multivitamínové prípravky, vitamínové a multivitamínové preparáty, prípravky obsahujúce minerály a stopové prvky pre ľudí a zvieratá, diétne a nutričné prípravky na lekárske účely, minerálne potravinové doplnky na lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely, posilňujúce prípravky, tonikum, prípravky obsahujúce stopové prvky, lecitín a prípravky z lecitínu na lekárske účely, aminokyselinové prípravky na lekárske účely, kreatín monohydrát na lekárske účely, diastáza na lekárske účely (enzým meniaci škrob na maltózu), rastlinné vlákna na lekárske účely, liečivé byliny, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, bylinné výťažky alebo sirupy na lekárske účely, nápoje upravené na lekárske účely, liečivé čaje a nápoje, bylinné čaje na lekárske účely, medicínálne sirupy, dietetické nápoje na lekárske účely, minerálne vody upravené na lekárske účely, liečivé cukríky a pastilky, cukrovinky, pastilky, tabletky, tobolky, kapsuly a žuvačky s liečivými prísadami, potraviny upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely, proteínové koncentráty ako výživové prídavky k potravinám na lekárske účely, dietetické látky upravené na lekárske účely, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami na lekárske účely, tabletky na zahnanie hladu, chuti do jedla na lekárske účely, lekárske prípravky na zoštíhlenie, výživové alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru“ v triede 5, pre „*potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu, doplnková výživa, proteín na ľudskú potrebu, proteínové výrobky a prípravky na výživu a na ľudskú spotrebu, prípravky zvláštnej výživy pre**

športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom patriace do tejto triedy, želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu, extrakty z chalúh ako výživa, výživné prípravky na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru a liečivé alebo záhradné byliny, proteínové koncentráty na ľudskú spotrebu“ v triede 29, pre „potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky rastlinného pôvodu, sacharidové koncentráty, propolis na ľudskú potrebu“ v triede 30 a pre služby „sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým sprostredkovanie obchodu s výživovými doplnkami, posilňujúcimi prípravkami, energetickými nápojmi“ v triede 35 a „výskum a vývoj v oblasti výživových doplnkov, posilňujúcich prípravkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky tovary a služby v triedach 16, 25 a 41 a pre tovary „liečivá na ľudskú spotrebu, farmaceutické výrobky a liečivá“ v triede 5, pre „jedlé tuky, jedlé oleje, mlieko, konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie, zelenina“ v triede 29, pre tovary „potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu, cestoviny, príchuti do potravín, cukrovinky, žuvačky, pekárske výrobky, cukrárske výrobky, čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové alebo kávové“ v triede 30, pre služby „reklama, reklamné činnosti, reklamné agentúry, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama a propagácia výživových doplnkov, posilňujúcich prípravkov a energetických nápojov, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, prenájom predajných automatov, sekretárske služby, zbieranie a zoradovanie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie, fakturačné služby, lobistické služby na obchodné účely, služby porovnávania cien, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým sprostredkovanie obchodu s potravinami“ v triede 35 a pre „chemické analýzy, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hostovanie na počítačových stránkach, navrhovanie obalov, grafický a priemyselný dizajn, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, sprostredkovanie uvedených služieb“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 5, 29, 30, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo v obchodnom styku so slovenskými odberateľmi používané označenie „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“ označujúce navrhovateľa, pričom toto nadobudlo pre jeho tovary a služby rozlišovaciu spôsobilosť.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia predchádzalo vydanie druhostupňového rozhodnutia zn. POZ 6207-2006/OZ 221631 II/119-2012 z 20. septembra 2012 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým bolo rozhodnuté o rozklade zo 6. septembra 2011. Vzhľadom na nové dôkazy predložené navrhovateľom spolu s rozkladom, druhostupňovým rozhodnutím bolo zrušené rozhodnutie prvostupňového orgánu zn. POZ 6207-2006/OZ 221631 I/45-2011 z 27. júla 2011 a vec mu bola vrátená na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Dôvodom nového prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie založené na vyhodnotení dokladov predložených navrhovateľom, že označenie používané v obchodnom styku, konkrétne obchodné meno navrhovateľa „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“ (ďalej len „obchodné meno“) v rozhodnom období nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech navrhovateľa vo vzťahu k územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k tovarom „výrobky športovej výživy a doplnky stravy“, pričom toto používanie nemalo iba miestny dosah. Pokiaľ ide o porovnanie tovarov a služieb kolíznych označení, prvostupňový orgán konštatoval, že výrobky, pre ktoré navrhovateľ preukázal používanie, možno považovať za rovnaké alebo podobné s niektorými tovarmi a službami napadnutej ochrannej známky v triedach 5, 29, 30, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, voči ktorým návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú smeroval. Prvostupňový orgán taktiež vykonal porovnanie napadnutej ochrannej známky s obchodným menom navrhovateľa z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, na základe ktorého zistil, že porovnávané označenia sú značne podobné. V rámci celkového zhodnotenia uviedol, že sú splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považoval za čiastočne opodstatnený, a to pre tie napadnuté tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré preukázal navrhovateľ používanie svojho obchodného mena.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s prvostupňovým rozhodnutím nesúhlasil.

Majiteľ v odôvodnení rozkladu uviedol, že prvostupňový orgán vyhlásil napadnutú ochrannú známku „NUTRI-EXACT“ za čiastočne neplatnú výlučne na základe reklám navrhovateľa uvedených v časopise „MUSCLE & FITNESS“. Vyslovil názor, že nemožno usudzovať o používaní obchodného mena „NUTRI EXACT CZ s. r. o.“ v obchodnom styku, nakoľko nebol predložený jediný dôkaz o tom, že by navrhovateľ v rozhodnom období vyrábal akýkoľvek tovar, ktorý by následne reálne pod týmto označením distribuoval na území Slovenskej republiky.

Ďalej poukázal na skutočnosť, že výrobky pre výživu športovcov a doplnky stravy boli označené ako „MEGABOLID“, pričom do konca roka 2006 sa reklama sústreďovala na zviditeľnenie a propagáciu takto označených výrobkov a označenie spoločnosti „NUTRI EXACT CZ s. r. o.“ bolo v danej inzercii uvedené len drobným písmom ako jeden z množstva údajov. Pri bežne vynakladanej pozornosti nemožno predpokladať, že by zákazníci rozlišovali popri názve výrobného radu aj označenie spoločnosti, ktorá tieto tovary reálne nedistribuovala.

Majiteľ taktiež nesúhlasil s argumentáciou o pomerne vysokom náklade časopisu „MUSCLE & FITNESS“, keďže podľa jeho informácií tento časopis vychádza iba v náklade 20 000 kusov a pre porovnanie uviedol, že napríklad časopis „ZDRAVIE“ vychádza na Slovensku v objeme až 110 000 kusov, z ktorých sa aj reálne predá 80 000 kusov, čiže ide o náklad 5-násobne vyšší. Ako dôkaz priložil informáciu o obľúbenosti mesačníka „ZDRAVIE“ a výtlačok z webovej stránky www.muscle-fitness.sk z roku 2007 dostupný cez službu „web.archive.org“. Rovnako nesúhlasil s tvrdením, že výrobky inzerované navrhovateľom v časopise boli určené spotrebiteľom venujúcim sa kulturistike a fitness, nakoľko boli určené širokej verejnosti. Na potvrdenie tejto informácie majiteľ predložil výňatok z článku „Nielen pre športovcov“ uverejneného v periodiku GRAND 07/2005. Z uvedeného podľa jeho názoru vyplýva, že prvostupňový orgán nesprávne zúžil okruh osôb, ktoré v danom prípade tvoria relevantnú verejnosť, len na osoby, ktoré sa venujú kulturistike a fitness.

Záverom sa majiteľ vyjadril k porovnaniu označení „NUTRI EXACT“ a „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“. Spojenie „CZ s. r. o.“, označené prvostupňovým orgánom za nedištinkatívny prvok, nie je podľa neho zanedbateľné a je potrebné ho v rámci porovnania označení zobrať do úvahy.

S ohľadom na uvedené skutočnosti požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietne v plnom rozsahu.

Navrhovateľ sa v stanovenej lehote k podanému rozkladu nevyjadril a ani nepožiadala o jej predĺženie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

Napadnutá ochranná známka č. 221631 „NUTRI-EXACT“, majiteľa Mareka Melkoviča, Madridská 2, 040 13 Košice, s právom prednosti od 20. októbra 2006, bola do registra ochranných známk zapísaná 13. mája 2008 pre tovary v triedach 5, 16, 25, 29, 30 a pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú smeroval proti časti zoznamu tovarov a služieb, konkrétne proti tovarom *„liečivá na ľudskú spotrebu, vitamínové a multivitamínové prípravky, vitamínové a multivitamínové preparáty, prípravky obsahujúce minerály a stopové prvky pre ľudí a zvieratá, farmaceutické výrobky, diétne a nutričné prípravky na lekárske účely a liečivá, minerálne potravinové doplnky na lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely, posilňujúce prípravky, tonikum, prípravky obsahujúce stopové prvky, lecitín a prípravky z lecitínu na lekárske účely, aminokyselinové prípravky na lekárske účely, kreatín monohydrát na lekárske účely, diastáza na lekárske účely (enzým meniaci škrob na maltózu), rastlinné vlákna na lekárske účely, liečivé byliny, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, bylinné výťažky alebo sirupy na lekárske účely, nápoje upravené na lekárske účely, liečivé čaje a nápoje, bylinné čaje na lekárske účely, medicínálne sirupy, dietetické nápoje na lekárske účely, minerálne vody upravené na lekárske účely, liečivé cukríky a pastilky, cukrovinky, pastilky, tabletky, tobolky, kapsuly a žuvačky s liečivými prísadami, potraviny upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely, proteínové koncentráty ako výživové prídavky k potravinám na lekárske účely, dietetické látky upravené na lekárske účely, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami na lekárske účely, tabletky na zahnanie hladu, chuti do jedla na lekárske účely, lekárske prípravky na zoštíhlenie, výživové alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru“* v triede 5, *„potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu, doplnková výživa, proteín na ľudskú potrebu, proteínové výrobky a prípravky na výživu a na ľudskú spotrebu, prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom patriace do tejto triedy, želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu, jedlé tuky, jedlé oleje, extrakty z chaluáh ako výživa, výživné prípravky na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru, mlieko, konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie, zelenina a liečivé alebo záhradné byliny, proteínové koncentráty na ľudskú spotrebu“* v triede 29, *„potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu, cestoviny, príchuti do potravín, potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky rastlinného pôvodu, cukrovinky, žuvačky, pekárske výrobky, cukrárske výrobky, čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové alebo kávové, sacharidové*

koncentráty, propolis na ľudskú potrebu“ v triede 30 a proti službám „reklama, reklamné činnosti, reklamné agentúry, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama a propagácia výživových doplnkov, posilňujúcich prípravkov a energetických nápojov, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, prenájom predajných automatov, sekretárske služby, zbieranie a zoradovanie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie, fakturačné služby, lobistické služby na obchodné účely, služby porovnávania cien, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým sprostredkovanie obchodu s potravinami, výživovými doplnkami, posilňujúcimi prípravkami, energetickými nápojmi“ v triede 35 a „chemické analýzy, výskum a vývoj v oblasti výživových doplnkov, posilňujúcich prípravkov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hostovanie na počítačových stránkach, navrhovanie obalov, grafický a priemyselný dizajn, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, sprostredkovanie uvedených služieb“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bolo čiastočne vyhovené pre tovary a služby vymenované v úvodnej časti tohto rozhodnutia.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil konštatovanie prvostupňového orgánu, že obchodné meno navrhovateľa používaním na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre ním poskytované tovary, a rovnako nesúhlasil ani s posúdením podobnosti kolíznych označení, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že v takomto prípade, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, je navrhovateľ povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku mu vzniklo pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku pre používateľa, t. j. navrhovateľa, a toto používanie nemalo iba miestny dosah. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Používanie nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku je možné preukázať dôkaznými materiálmi, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a podobne. Dôkazné materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa.

S cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“ pre tovary poskytované navrhovateľom boli spolu s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložené nasledovné dôkazové materiály:

- výtlačok výpisu z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe pre spoločnosť NUTRI-EXACT CZ, s. r. o. z 12. mája 2010 (dôkaz č. 1),
- výpis ochrannej známky č. 272915 „NUTRI-EXACT“ z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (dôkaz č. 2),
- etikety vybraných výrobkov (dôkaz č. 3),
- časopisy MUSCLE & FITNESS č. 7/2006, 8/2006, 11/2006, 9/2008, 10/2008 a 11/2008 (dôkaz č. 4),
- výtlačok výpisu zo živnostenského registra pre Petra N., Beroun- Závodí, Česká republika z 12. mája 2010 (dôkaz č. 5),
- faktúry č. 14606, č. 15806, č. 16806, č. 17406, č. 18806, č. 20006 a č. 20706, z obdobia od 24. augusta 2006 do 14. novembra 2006, dodávateľ Petr N. – Bolid, Beroun- Závodí, Česká republika, odberateľ spoločnosť Hages Slovensko, s. r. o., Južná trieda 93/310, 040 01 Košice (dôkaz č. 6),

- faktúry č. 22006, č. 22906, č. 20080139 a č. 20080142 z obdobia od 4. decembra 2006 do 30. júna 2008, dodávateľ Petr N. – Bolid, Beroun- Závodí, Česká republika, odberateľ spoločnosť NUTRI-EXACT SK, s. r. o., Južná trieda 93/310, 040 01 Košice (dôkaz č. 7),
- evidencia zákazníkov z 20. apríla 2009 (dôkaz č. 8),
- výtlačok výpisu z obchodného registra spoločnosti NUTRI – EXACT SK, s. r. o z 12. mája 2010 (dôkaz č. 9),
- výtlačok výpisu zo živnostenského registra p. M. z 12. mája 2010 (dôkaz č. 10),
- výtlačok výpisu z obchodného registra organizačnej zložky HAGES, spol. s r. o., Košice, z 12. mája 2010 (dôkaz č. 11).

Argumentáciu v prospech toho, že obchodné meno „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“ v rozhodnom období nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa, podporil tento ďalšími dôkazovými prostriedkami, ktoré predložil spolu s rozkladom podaným 6. septembra 2011. Išlo o nasledovné doklady:

- časopisy MUSCLE & FITNESS č. 7/2005, 8/2005, 9/2005, 11/2005, 12/2005, 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2006, 9/2006, 10/2006 (dôkaz č. 12),
- faktúry č. 2009, č. FV60303, č. 29/2006, č. 601020196, č. 601030448, č. 2022, č. 02-6-0000007, č. FV60657, č. 74/2006, č. 02-6-0000034, č. FO-000124/06, č. 2039, č. FV61045, č. 02-6-0000058, č. 2087, č. 601030790, č. 11/2006 (dôkaz č. 13),
- potvrdenia od odberateľov – od Alexandry D., Liptovský Mikuláš, od Ľuboša T., Zaškov, od Kataríny D., Šaľa, od Ing. Petra B., Šaľa (dôkaz č. 14).

V danom prípade je potrebné preskúmať, či záver prvostupňového orgánu o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena pre výrobky navrhovateľa v rozhodnom období v širšom ako miestnom dosahu je opodstatnený, teda či navrhovateľ predloženými dôkazovými materiálmi preukázal používanie v takom rozsahu, ktoré je dostatočné na konštatovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“ pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 20. októbrom 2006, na území Slovenskej republiky a vo vzťahu k tovarom, ktoré majú byť zhodné alebo podobné s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka.

Orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal všetky dôkazy predložené navrhovateľom, na základe čoho konštatuje, že kľúčovými dôkazmi v predmetnom konaní sú časopisy – mesačníky MUSCLE & FITNESS z rozhodného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 20. októbrom 2006, a to časopisy obsiahnuté v dôkaze č. 4 (výtlačky čísel 7/2006 a 8/2006) a všetky časopisy z dôkazu č. 12 (výtlačky čísel 7/2005, 8/2005, 9/2005, 11/2005, 12/2005, 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2006, 9/2006, 10/2006), čiže celkovo 15 výtlačkov. Keďže ide o časopis, ktorý je vydávaný raz do mesiaca, uvedenými výtlačkami je pokryté obdobie 15 mesiacov, čo je dlhšie ako 1 rok. Mesačníky 7/2005 až 4/2006 (spolu 9 výtlačkov) obsahujú reklamu na výrobky športovej výživy a doplnky stravy firmy NUTRI-EXACT CZ s. r. o., pričom vedľa titulku „Megabolid“ je uvedené „Firma Petr N. – Bolid Vývoj, výroba a distribúcia športovní výživy s tradíciou od února 1990“ a firma „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“. Reklama zaberá celú stranu časopisu v rozmere A4, kde sú vymenované rôzne výživové doplnky s príslušným popisom. V závere reklamy sa nachádza upozornenie na predaj v Slovenskej republike, kde je ako distribútor uvedená firma Hages SK, Južná trieda 93, Košice spolu s kontaktnými údajmi. Vo výtlačkoch 5/2006 až 10/2006 (spolu 6 výtlačkov) je reklama ešte adresnejšia, nakoľko už nie je uvádzaná pod titulkom „Megabolid“, ale rovno pod titulkom „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“, pod nápisom je uvedená webová stránka www.nutri-exact.cz. V závere je opätovne uvedený kontakt na distribútora v Slovenskej republike – firmu Hages SK. Vo výtlačkoch č. 8/2006, 9/2006, 10/2006 je v rámci toho uvedený aj dodatok „Doručovanie na dobierku po celej SR“ a e-mail kontakt: obchod@nutri-exact.cz, ako aj webová stránka www.nutri-exact.sk. Predmetná reklama v predložených relevantných mesačníkoch je natoľko výrazná a rozsiahla, že na základe týchto dôkazov možno jednoznačne akceptovať získanie rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“ medzi relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou pre výrobky športovej výživy a doplnky stravy. Z tohto hľadiska neobstojí argument majiteľa o údajnom drobnom písme obchodného mena, ktoré neupúta pozornosť spotrebiteľa, pretože obchodné meno je v reklame dostatočne výrazné. Z uvedenej reklamy podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva, že výrobky boli známe aj slovenskému spotrebiteľovi. Túto skutočnosť osvedčuje fakt, že časopis je určený aj pre slovenského čitateľa. Hneď na titulnej stránke sú uvedené údaje ako cena aj v slovenských korunách, nápis „CZECH & SLOVAK EDITION“ a adresa www.muscle-fitness.sk. V jednotlivých časopisoch sa nachádzajú informácie typu „Spoločná česko-slovenská edícia vychádza od roku 1991; vychádza v ČR a SR už 16 rokov, ako jediný časopis v tejto tematickej oblasti prichádza k svojim takmer 500 000 čitateľom 12-krát v roku“. V čísle

5/2006 sú uverejnené tlačivá na vyplnenie objednávky časopisu v Slovenskej republike pre slovenských čitateľov, v každom čísle je uvedená kontaktná adresa na Slovensku, na ktorej je možné časopis objednať. Na základe uvedených informácií má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že časopis je predávaný aj na Slovensku, príslušná spotrebiteľská verejnosť ho v rozhodnom období poznala a čítala, a preto aj reklama obchodného mena prenikla medzi relevantnú verejnosť v rozsahu dostatočnom na získanie rozlišovacej spôsobilosti v prospech navrhovateľa, ktoré nemá iba miestny dosah.

Dôkazy, ktoré majú podobu výpisov z obchodného alebo živnostenského registra (dôkazy č. 1, 5, 9, 10 a 11), síce poukazujú na určité okolnosti posudzovaného prípadu, avšak nevyplývajú z nich používanie obchodného mena „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“ v obchodnom styku v súvislosti s kolíznymi tovarmi a službami.

Dôkaz č. 2, čiže výpis ochrannej známky č. 272915 „NUTRI-EXACT“ z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, nie je pre posúdenie predmetnej veci relevantný, nakoľko táto ochranná známka nie je platná na rozhodnom území, t. j. na území Slovenskej republiky a jej majiteľom nie je účastník konania.

Čo sa týka dôkazu č. 3, t. j. etikiet konkrétnych výrobkov – doplnkov stravy označených napríklad TAURIN, BULK GF, ABSORAPID GF, ISOTONIC, METHIONIN, MEGAVITS, BCAA, VITAMIN B, KOLOSTRUM s IGF – 1, GLUKOSAMIN, YUCCA extrakt, ARGININ, MASS GAIN atď., orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v danom prípade bola preukázaná skutočnosť, že spoločnosť navrhovateľa NUTRI-EXACT CZ, s. r. o. v spolupráci so spoločnosťou Petr N. – Bold, Beroun, Česká republika, resp. Petr N., Beroun, Česká republika, vyrábala výrobky označené uvedenými etiketami. Hoci predložené etikety neobsahujú žiadne údaje, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie používania obchodného mena v období rozhodnom z hľadiska uplatneného návrhu, dané dôkazy je potrebné uznať za podporné. Tieto pri ich hodnotení vo vzájomnej súvislosti s dôkazmi označenými č. 4 a 12 možno považovať za relevantné na účely preukázania používania obchodného mena navrhovateľa.

Dôkazy č. 6 a 7, ktoré obsahujú predložené faktúry, rovnako nepreukazujú používanie obchodného mena, nakoľko ho neobsahujú. Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že len päť z predložených faktúr, konkrétne faktúry č. 14606, č. 15806, č. 16806, č. 17406 a č. 18806 sa viažu na obdobie rozhodné z hľadiska podaného návrhu.

V prospech používania obchodného mena nesvedčí ani dôkaz č. 8, ktorý prezentuje evidenciu zákazníkov, a to zoznam 49 fyzických osôb identifikovaných menom, priezviskom a adresou. Uvedený dôkaz neobsahuje základný údaj dôležitý v predmetnom konaní, t. j. obchodné meno a ani nepreukazuje žiadnu súvislosť s ním.

Ako relevantnú nemožno považovať ani časť dôkazu č. 4, a to výtlačky časopisov MUSCLE & FITNESS č. 11/2006, 9/2008, 10/2008 a 11/2008, nakoľko tieto nespádajú do rozhodného obdobia pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 20. októbrom 2006.

Dôkaz č. 13 nie je relevantný, keďže ani jedna z predložených faktúr neobsahuje obchodné meno, čiže predložené faktúry nemôžu preukázať jeho používanie.

V prípade dôkazu č. 14 ide o potvrdenie osôb s bydliskom na území Slovenskej republiky (tieto nie sú účastníkmi konania) o odbere výrobkov v rozhodnom období, ktoré vyrobil navrhovateľ. Uvedený dôkaz má len podpornú hodnotu, keďže ide len o prehlásenie štyroch fyzických osôb bez ďalších podporných dokumentov, ako sú napr. faktúry či iné úradné doklady.

Na základe zhodnotenia dôkazov predložených navrhovateľom v preskúvanom prípade orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že berúc do úvahy reklamu na výrobky športovej výživy a doplnky stravy uvádzanú v rozhodnom období v súvislosti s obchodným menom „NUTRI-EXACT CZ s. r. o.“ v časopisoch MUSCLE & FITNESS možno uznať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena v prospech navrhovateľa na území Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k tovarom „výrobky športovej výživy a doplnky stravy“ ako to v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán.

Majiteľ v podanom rozklade zastal názor, že nemožno konštatovať používanie obchodného mena v obchodnom styku, nakoľko nebol predložený jediný dôkaz o výrobe daného tovaru a jeho distribúcii na Slovensko, čiže nebolo preukázané reálne obchodovanie s tovarmi. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti považuje za potrebné uviesť, že propagačné a reklamné materiály sú vo všeobecnosti považované

za dôkazné prostriedky preukazujúce používanie nezapísaného alebo iného označenia v obchodnom styku. V predmetnom prípade bola preukázaná natoľko rozsiahla reklama v špecializovanom časopise počas doby dlhšej ako jeden rok, že takéto používanie obchodného mena je potrebné považovať za dostatočné na preukázanie nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalší argument, na ktorý majiteľ poukázal v odôvodnení rozkladu, sa týkal nízkeho nákladu časopisu na Slovensku a relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Majiteľ predložil údaje z webovej stránky web.archive.org, podľa ktorých mal časopis v roku 2007 vyjsť v náklade 20 000 výtlačkov pre Slovenskú republiku, pričom tento porovnával s časopisom Zdravie, ktorého náklad je 5-násobne vyšší. K uvedenému predložil dôkaz „Prieskum čítanosti MML z internetovej stránky <http://www.7plus.sk/7plus/o-spolocnosti/>“. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na fakt, že rok 2007 nespadá do rozhodného obdobia, a preto predložený údaj z webovej stránky web.archive.org nie je relevantný. Navyše orgán rozhodujúci o rozklade považuje v predmetnom prípade za rozhodujúcu, tak ako aj prvostupňový orgán, skutočnosť, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou nie je široká verejnosť tak, ako napríklad v prípade časopisu Zdravie, ale ide o ďaleko užšiu športovú verejnosť, ktorá sa zaujíma práve o fitnes a kulturistiku, a s tým spojené tvarovanie tela. Táto verejnosť sa vo zvýšenej miere zaujíma aj o rôzne výrobky športovej výživy a doplnky stravy, čiže o predmetné výrobky majiteľa, napriek skutočnosti, že môže ísť okrem iného o výrobky určené nielen pre športovcov. V danej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje aj na cenu časopisu MUSCLE & FITNESS, ktorá bola v rozhodnom období 79,- slovenských korún, teda je na mieste predpoklad, že časopis si kupujú len záujemcovia o predmetné športové aktivity a s nimi spojenú výživu a nie čitatelia so všeobecným záujmom o zdravie. S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu ohľadom užšieho okruhu relevantných spotrebiteľov. Dôkaz o skutočnom náklade časopisu pre Slovenskú republiku v rozhodnom období nebol predložený, avšak na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre slovenských čitateľov je v ponuke aj on-line verzia časopisu pod adresou www.muscle-fitness.sk. Zároveň poukazuje na údaje uvedené v každom výtlačku, a to že spoločná československá edícia vychádza od roku 1991. Vo výtlačku 5/2006 na jeho zadnej strane možno tiež nájsť informáciu, že predmetný časopis „Ako jediný časopis v tejto tematickej oblasti prichádza k svojim takmer 500 000 čitateľom 12-krát v roku...“. Na základe daných faktov orgán rozhodujúci o rozklade považuje samotné vydávanie časopisu a jeho distribúciu aj na Slovensko za dostatočné pre šírenie reklamy obchodného mena navrhovateľa na území Slovenskej republiky.

Majiteľ k odôvodneniu rozkladu ďalej pripojil kópiu článku „Nielen pre športovcov“ z časopisu GRAND č. 07/2005, na základe ktorého poukázal na to, že výrobky navrhovateľa môžu slúžiť ako doplnok stravy aj pre nešportujúcu populáciu, a preto prvostupňový orgán nesprávne zúžil relevantnú spotrebiteľskú verejnosť len na športujúcu verejnosť. Konkrétne upozornil v článku na vyjadrenia Petra N., ktorý je jediným spoločníkom a konateľom navrhovateľa, o tom, že ním vyrábané výrobky, ktoré sa na územie Slovenskej republiky dostávajú prostredníctvom pána Melkoviča (čiže majiteľa), respektíve jeho firiem, sú doplnkom stravy aj pre nešportujúcu populáciu. Orgán rozhodujúci o rozklade k uvedenému dodáva, že z článku v prvom rade vyplynula skutočnosť, že v roku 2005 sa spoločnosť „Hages“ (jej jediným spoločníkom a konateľom bol Marek Melkovič – v predmetnom konaní v postavení majiteľa) stala oficiálnym distribútorom produktov spoločnosti Petra N. „Megabolid“ (neskôr „NUTRI-EXACT CZ, s. r. o.“, t. j. navrhovateľ) na slovenskom trhu. Táto skutočnosť nasvedčuje tomu, že v rozhodnom období navrhovateľ a majiteľ úzko spolupracovali, pričom majiteľ vystupoval v úlohe distribútora, čo vyznieva v prospech argumentácie navrhovateľa, že má prioritné právo k obchodnému menu. V článku bola propagovaná aj myšlienka, že určité výživové doplnky, ktoré dané firmy ponúkali, boli určené aj pre „nešportovcov“. Avšak len na základe tohto článku nemožno súhlasiť v názorom majiteľa, že v predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou široký okruh spotrebiteľov. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti prikláňa k už vyššie uvedenému záveru, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v predmetnom prípade je užší okruh verejnosti zaoberajúcej sa modernými trendmi v oblasti fitnes, kulturistiky a tvarovania ľudského tela.

Pokiaľ ide o porovnanie obchodného mena navrhovateľa s napadnutou ochrannou známkou, navrhovateľ poukázal na rozlišovacu schopnosť prvkov „CZ s. r. o.“, ktoré neboli podľa jeho názoru v rámci porovnania vzaté do úvahy. K tejto skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že dané prvky neboli v porovnaní predmetných označení prvostupňovým orgánom opomínané. Tieto však len určujú právnu formu spoločnosti, v predmetnom prípade navrhovateľa, a krajinu jeho pôvodu. Z tohto hľadiska ide o prvky opisného charakteru, ktoré spotrebiteľovi poskytujú len uvedené informácie. Ďalšie prvky obchodného mena – konkrétne časť „NUTRI-EXACT“ tvoria jeho dištinktívnu časť, a to nielen vzhľadom na ich dĺžku, ale najmä vzhľadom na ich fantazijnosť, a teda dostatočnú schopnosť rozlíšiť tovary a služby ním označované

v prospech jeho používateľa. Keďže napadnutá ochranná známka sa ako celok úplne zhoduje s rozlišujúcou časťou obchodného mena, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so spôsobom aj samotným porovnaním označení v prvostupňovom rozhodnutí, ako aj so záverom o ich značnej podobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal a zaujal stanovisko ku všetkým argumentom majiteľa uvedeným v odôvodnení podaného rozkladu, pričom dospel k záveru, že obchodné meno získalo používaním v obchodnom styku v rozhodnom období rozlišovaciu spôsobilosť v prospech navrhovateľa vo vzťahu k územia Slovenskej republiky pre tovary „výrobky športovej výživy a doplnky stravy“ a podmienka viac ako miestneho dosahu bola naplnená. Rovnako orgán rozhodujúci o rozklade porovnal obchodné meno s napadnutou ochrannou známkou a stotožnil sa s názorom prvostupňového orgánu o vysokej podobnosti porovnávaných označení. Nakoľko posúdenie ďalšej podmienky ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to podobnosti niektorých tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi, pre ktoré obchodné meno získalo rozlišovaciu spôsobilosť, nebolo v podanom rozklade spochybnené, nebude sa orgán rozhodujúci o rozklade ním zaoberať a za rozhodujúce považuje hodnotenie prvostupňového orgánu.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu ohľadom naplnenia podmienok na čiastočné vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré možno považovať za zhodné alebo podobné s tovarmi, pre ktoré bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena navrhovateľa, v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach možno považovať za správny.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal napadnuté prvostupňové rozhodnutie a posúdil dôvody uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r. o.
Werferova 1
040 11 Košice

II.
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kamenárska 17/A
821 04 Bratislava