



Banská Bystrica 18. septembra 2014
POZ 720-2006/OZ 227487 II/125-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. septembra 2013 navrhovateľom ALLERGAN INC., 2525 Dupont Drive, Irvine, California, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 720-2006/OZ 227487-I/99-2013 z 21. augusta 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227487 „Botoceutical“ za neplatnú, majiteľa HERB-PHARMA SK, s. r. o., Veľké Ludince č. 654, 935 65 Veľké Ludince, v konaní zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Polákom, M. R. Štefánika č. 3, 934 01 Levice (ďalej len „majiteľ“), 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. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 720-2006/OZ 227487-I/99-2013 z 21. augusta 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 720-2006/OZ 227487-I/99-2013 z 21. augusta 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bol podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnutý návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 227487 „Botoceutical“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ podal návrh v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky musel vedieť o existencii ochrannej známky navrhovateľa v znení „BOTOX“ používanej v medicínskom a kozmetickom odvetví a konal v zlej viere, keď si pre zápis vybral označenie, ktoré je s ňou podobné a navyše ťaží z jej rozlišovacej spôsobilosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že hoci navrhovateľ v konaní predložil množstvo dokladov preukazujúcich celosvetovú známosť tovarov označených jeho ochrannou známkou „BOTOX“, zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je relevantný faktor pri hodnotení uplatneného dôvodu pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, nijako nepreukázal. Navrhovateľ nepreukázal, že by majiteľ v čase podania alebo po zápise napadnutej ochrannej známky vyvíjal aktivity, ktoré by poukazovali na jeho zlý úmysel (napríklad by bránil navrhovateľovi v predaji jeho výrobkov alebo by bránil vstupu tovarov navrhovateľa na trh). Prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že samotná vedomosť majiteľa, že tretia osoba používa na trhu určité označenie, bez preukázania zlého úmyslu alebo nečestného konania, nestačí na konštatovanie zlej viery. Okrem toho odkázal na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 1Scud/6/2010-105 z 3. novembra 2010, ktorý bol potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžhuv/2/2011 z 5. apríla 2011, podľa ktorého navyše označenia „BOTOX“ a „Botoceutical“ nie sú, berúc do úvahy ich celkový dojem, podobné. Prvostupňový orgán teda uzatvoril svoje rozhodnutie konštatovaním, že z navrhovateľom predložených dokladov nie je zrejmé, aká nespravodlivá výhoda vznikla na strane majiteľa podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a aká ujma na strane navrhovateľa.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-529/07 z 11. júna 2009 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, z ktorého citoval body 37 – 52. Okrem iného poukázal na konštatovanie, podľa ktorého „skutočnosť, že tretia osoba dlhodobo používa pre určitý výrobok zhodné alebo podobné označenie, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihláseným označením, pričom toto označenie požíva určitý stupeň právnej ochrany, je jednou z relevantných skutočností na posúdenie neexistencie dobrej vôle prihlasovateľa. V takomto prípade by totiž mohol prihlasovateľ využívať práva zverené ochrannou známkou výlučne s cieľom nekalo súťažiť s konkurentom používajúcim označenie, ktoré vďaka jeho vlastným zásluhám už získalo určitý stupeň právnej ochrany“. Ďalej doplnil, že na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa možno zohľadniť stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky.

Podľa navrhovateľa teda prvostupňový orgán opomenul vziať do úvahy skutočnosť, že jeho ochranná známka „BOTOX“, ktorá je zameniteľná s napadnutou ochrannou známkou, požívala v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky dobré meno. Práve vysoká rozlišovacia spôsobilosť, či už *per se* alebo získaná dlhodobým a intenzívnym používaním, prispieva k atraktivite a originalite ochrannej známky navrhovateľa. Ten mal za to, že už samotné podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky svedčí o konaní v nie dobrej viere, pretože prihlasovateľ sa snažil vyťažiť z nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „BOTOX“, a to tým viac, že táto prihláška bola podaná pre zhodné, resp. podobné tovary v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ doplnil, že majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky pre označenie „Botoceutical“, ktorého jedinou dištinktívnou časťou je začiatok „Boto-“, a ten je zhodný so začiatkom ochrannej známky „BOTOX“.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti samotných označení „BOTOX“ a „Botoceutical“, navrhovateľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že sa odvolával na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, avšak vo vzťahu k rozhodnutiu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu č. B 1534075 z 11. októbra 2010, na ktoré upozornil navrhovateľ, a v ktorom bola riešená otázka, či medzi označeniami „BOTOX“ a „Botoceutical“ existuje pravdepodobnosť zámene, neuviedol nič. V tejto súvislosti odkázal aj na rozsudky Súdu prvého stupňa vo veci T-345/08 a T-357/08 zo 16. decembra 2010, v ktorých súd uviedol, že „pre konštatovanie podobnosti medzi staršou ochrannou známkou s dobrým menom a napadnutou ochrannou známkou je dostačujúce, aby si medzi nimi relevantná časť verejnosti vytvorila väzbu bez nutnosti ich zámene“.

Navrhovateľ spolu s rozkladom predložil rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-529/07 z 11. júna 2009 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, časť Komentára k zákonu o ochranných známkach týkajúcu sa posudzovania „zlej viery“, rozhodnutie úradu zn. POZ 285-97 II/17-2006 vo veci „Boeing“ z 28. februára 2006, rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-131/09 z 28. októbra 2010 Farmeco AE Dermokallyntika proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a v spojených veciach T-345/08 a T-357/08 zo 16. decembra 2010 Helena Rubinstein SNC a L'Oréal SA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-487/07 z 18. júna 2009 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd. a vo veci C-292/00 z 9. januára 2003 Davidoff & Cie SA a Zino Davidoff SA proti Gofkid Ltd.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Listom z 11. novembra 2013 bol predmetný rozklad zaslaný majiteľovi na vyjadrenie, ktorý sa k nemu v stanovenej lehote, t. j. do 18. januára 2014, nevyjadril a ani nepožiadaval 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 podaného rozkladu, ako aj zákonosť 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. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 227487 „Botoceutical“, majiteľa HERB-PHARMA SK, s. r. o., Veľké Ludince č. 654, 935 65 Veľké Ludince, bola s právom prednosti od 13. apríla 2006 zapísaná do registra ochranných známk 20. apríla 2010 pre tovary „kozmetika, prípravky proti vráskam“ v triede 3 a „farmaceutické výrobky, hygienické výrobky na liečebné účely“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú smeroval proti všetkým tovarom, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie, či prihláška napadnutej ochrannej známky „Botoceutical“ bola alebo nebola podaná v dobrej viere, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Navrhovateľ zastával názor, že nakoľko jeho ochranná známka „BOTOX“, s ktorou je (z dôvodu zhodného začiatku „Boto-“) napadnutá ochranná známka podobná, požíva dobré meno pre zhodné a podobné tovary, zlý úmysel (nie dobrú vieru) majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky je potrebné vidieť v snahe ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobrého mena jeho ochrannej známky. Na konštatovanie nie dobrej viery pritom podľa navrhovateľa stačí už samotný fakt, že napadnutá ochranná známka je predmetom dlhodobého používania.

Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnej veci uvádza nasledovné. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám o sebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitú. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a jeho preukázanie musí byť v čase podania prihlášky. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej zemi, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej

prihlášky ochrannej známky), a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Z uvedeného je zrejmé, že na to, aby bolo možné konštatovať, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere, je potrebné, aby existovalo na strane navrhovateľa právo k označeniu, ktoré je zhodné alebo podobné s napadnutou ochrannou známkou. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán upozorňuje na to, že v rámci konania o námietkach proti zápisu označenia „Botoceutical“ do registra ochranných známk bolo zistené, že označenia „BOTOX“ a „Botoceutical“ nie sú ako celky navzájom podobné. Tento záver bol potvrdený aj rozsudkami Krajského súdu v Banskej Bystrici a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a preto je potrebné z nich vychádzať. V predmetnom prípade nemôže úrad v obdobnej veci zaujať iné stanovisko, pretože by tým bola porušená zásada materiálnej rovnosti. Jej uplatňovanie v právnej praxi napomáha prehľbovať právnu istotu adresátov rozhodnutí správnych orgánov v tom smere, že prikazuje správnym orgánom rešpektovať kontinuitu práva a rozhodovania. Podstata tejto zásady spočíva v tom, že správne orgány sú povinné objektívne zhodné prípady rozhodovať zhodne, t. j. podľa rovnakých pravidiel. Z uvedeného je zrejmé, že ak úrad už v predchádzajúcom konaní (v rámci prvého aj druhého stupňa) vyslovil záver týkajúci sa posúdenia podobnosti označení „BOTOX“ a „Botoceutical“, pričom táto otázka zohráva rozhodujúcu úlohu aj v predmetnom prípade, nie je možné, pokiaľ nedošlo k zmene okolností, resp. podmienok pre rozhodovanie, dospieť v tejto otázke k inému záveru.

Pokiaľ ide o rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu č. B 1534075 z 11. októbra 2010, na ktoré sa odvolával navrhovateľ, a v ktorom bola konštatovaná pravdepodobnosť zámery medzi označeniami „BOTOX“ a „Botoceutical“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V prvom rade je potrebné poukázať na to, že rozhodnutia iných úradov nie sú, na rozdiel od rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, pre úrad záväzné. Po druhé, v prípade vyššie uvedeného námietkového rozhodnutia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu bol predmetom posúdenia odlišný skutkový stav, keď označenia boli posudzované vo vzťahu k anglicky hovoriacim spotrebiteľom, ktorí môžu, ako bolo konštatované v tomto rozhodnutí, vo vzťahu k príslušným tovarom vnímať časť napadnutej ochrannej známky „-ceutical“ ako prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na to, že v uvedenom prípade nebola pravdepodobnosť zámery hodnotená z pohľadu slovenského spotrebiteľa, a keďže pre úspešné uplatnenie námietok proti prihláške ochrannej známke Spoločenstva postačuje, ak je konštatovaná pravdepodobnosť zámery v časti Európskej únie (v uvedenom prípade vo vzťahu k územia Veľkej Británie), je potrebné poukaz navrhovateľa na predmetné rozhodnutie považovať za irelevantný.

V danom prípade je teda z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodujúce, že navrhovateľovi v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky žiadne práva k označeniu „Botoceutical“ ani k podobnému označeniu neprináležali, a preto nie je možné konštatovať, že by prihláška napadnutej ochrannej známky bola majiteľom podaná v nie dobrej viere. Z tohto dôvodu ani dlhodobým používaním napadnutej ochrannej známky na trhu nemohlo dôjsť k ťaženiu alebo ujme na rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „BOTOX“, a teda nie je možné konštatovať, že by na strane majiteľa existoval, v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, zlý úmysel.

Čo sa týka rozhodnutí a rozsudkov, na ktoré sa v rozklade odvolal navrhovateľ, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že všetky zhodne obsahujú požiadavku, aby osobe, ktorá tvrdí zlú vieru, prináležalo právo k označeniu zhodnému alebo podobnému s prihláseným označením, resp. napadnutou ochrannou známkou, čo však vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v preskúvanom prípade splnené nebolo.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pretože nebolo preukázané naplnenie zápisnej výluky vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.
JUDr. Eva Bušová
advokátska kancelária BUŠOVÁ, URSÍNYOVÁ, BUŠO
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

II.
JUDr. Peter Polák
M. R. Štefánika č. 3
934 01 Levice