



Banská Bystrica 17. 3. 2015
POZ 2246-2008/Z-129-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky „Naturica – pyknogenol” č. spisu POZ 2246-2008 z 11. 12. 2008 prihlasovateľa Naturica, spol. s r. o., M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava (ďalej len „prihlasovateľ”),

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19. 2. 2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 tohto zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Uvedené úrad odôvodnil tým, že prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky „Naturica-pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008 s úmyslom zneužiť známosť staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL” platnej na území Slovenskej republiky od 18. 11. 1994, ktorej majiteľom je spoločnosť HOPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A., Meyrin, Švajčiarsko. Úrad dospel k záveru, že zápisom prihlasovaného označenia ako ochrannej známky do registra by mohlo dochádzať k obmedzovaniu práv majiteľa staršej ochrannej známky č. 569034 a k neoprávnenej výhode prihlasovateľa na trhu.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, bola podaná 11. 12. 2008, prihlasovateľom Naturica, spol. s r. o., M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, pre tovary „*doplňky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; liečivé rastliny*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu spisu k prihláške ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008 vyplynuli nasledovné skutočnosti:

Podanie pripomienok:

Dňa 15. 10. 2012 boli Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) doručené pripomienky proti zápisu prihlasovaného označenia do registra v zmysle § 29 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“). Pripomienky podala spoločnosť HOPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casaï 71, CH-1217 Meyrin, Švajčiarsko, v zastúpení spoločnosťou Allen & Overy Bratislava, s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava (ďalej len „podávateľ pripomienok“) a týkali sa všetkých prihlasovaných tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podávateľ pripomienok ich podanie

odôvodnil konštatovaním, že prihláška ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008 nebola podaná v dobrej viere.

Podávateľ pripomienok uviedol, že podaniu predmetných pripomienok predchádzalo jeho podanie z roku 2009, keď spolu s námietkami proti zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známok podal aj pripomienky, o ktorých úrad rozhodol a prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 2246-2008, zamietol podľa § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Rozhodnutím predsedníčky úradu zn. POZ 2246-2008 II/38-2012 zo 14. 3. 2012 bolo predmetné rozhodnutie zrušené. Vzhľadom na to, že podávateľ pripomienok bol aj napriek uvedenému presvedčený o nedostatku dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, rozhodol sa opakovane podať pripomienky spolu s príslušnými dôkazmi.

Podávateľ pripomienok v rámci odôvodnenia podaných pripomienok uviedol, že jeho spoločnosť bola založená v roku 1925 v Nemecku a jej najúspešnejším produktom je výrobok s názvom „PYCNOGENOL“. Pripomenul, že výskum ohľadne tohto výrobku sa začal v roku 1968, v roku 1967 sa začali v Európe predávať prvé preparáty a v roku 1987 bol na „PYCNOGENOL“ udelený prvý patent.

Ďalej konštatoval, že je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL“ platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 18. 11. 1994, zapísanej pre tovary „kozmetika“ v triede 3 a „farmaceutické a dietetické výrobky na medicínske použitie“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prílohe podaných pripomienok predložil výpis z registra predmetnej medzinárodnej ochrannej známky.

Podávateľ pripomienok doplnil, že prihlasované označenie si nárokuje ochranu pre „*doplňky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; liečivé rastliny*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. pre tovary zhodné s tovarmi zapísanými pre medzinárodnú slovnú ochrannú známku č. 569034 „PYCNOGENOL“.

Čo sa týka samotného posudzovania dobrej viery, podávateľ pripomienok poukázal na skutočnosť, že úrad musí prihliadať na akúkoľvek relevantnú okolnosť, ktorá by mohla preukázať, či prihláška ochrannej známky bola alebo nebola podaná v dobrej viere, pritom zákon o ochranných známkach výslovne ustanovuje, že nie je potrebné dokazovať zlú vieru ale iba nedostatok dobrej viery. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. júna 2009 vo veci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, podľa ktorého neexistencia dobrej viery sa musí posudzovať globálne, pričom musia byť zohľadnené všetky relevantné faktory, ako sú napríklad:

- prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok,
- úmysel prihlasovateľa zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní označenia,
- právny stupeň ochrany staršej ochrannej známky, resp. stupeň všeobecnej známosti.

Vedomosť o používaní staršieho označenia musí mať prihlasovateľ v čase podania prihlášky, pričom táto vedomosť môže vyplývať napríklad zo všeobecnej vedomosti o tomto používaní v hospodárskej oblasti, ak existuje obchodný alebo iný vzťah medzi subjektmi alebo z dôkazových materiálov je zrejmé, že prihlasovateľ mal možnosť určitú dobu sa stretávať so staršou ochrannou známkou na trhu.

Predmetná podmienka bola podľa názoru podávateľa pripomienok splnená s ohľadom na nasledovné skutočnosti.

Dňa 21. 8. 2008 prihlasovateľ podal prihlášku slovnej ochrannej známky „PYCNOGENOL“, č. spisu POZ 1586-2008, pre tovary „*doplňky výživy na lekárske účely, farmaceutické prípravky, vitamínové prípravky, liečivé rastliny*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené potvrdzuje výpis z databázy úradu, ktorý bol predložený v prílohe podaných pripomienok. Úrad listom z 27. 11. 2008 informoval prihlasovateľa o tom, že staršie práva k uvedenému označeniu na území Slovenskej republiky patria podávateľovi pripomienok. O niekoľko dní po tom, ako sa prihlasovateľ dozvedel, že „PYCNOGENOL“ je registrovaná ochranná známka, ktorej majiteľom je podávateľ pripomienok, podal si prihlášku ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008. Všetky uvedené skutočnosti podľa podávateľa pripomienok svedčia v prospech toho, že prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 2246-2008,

prihlasovateľ podal s plným vedomím o právach podávateľa pripomienok, a preto je možné považovať ju za tzv. „špekulatívnu“ prihlášku.

Čo sa týka posúdenia ďalšej okolnosti, ktorou je úmysel prihlasovateľa zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní označenia, podávateľ pripomienok uviedol, že úmysel prihlasovateľa je subjektívna okolnosť, ktorú možno preukázať napríklad keď podávateľ prihlášky chce registráciou zabrániť vstupu tretej osoby na trh. Zároveň je táto podmienka splnená aj v prípade špekulatívneho konania, ktorého cieľom je vytlačiť účastníka z účasti na hospodárskej súťaži. Inštitút dobrej viery sa uplatní aj pri zamedzení zápisu špekulatívnej známky, čím môže byť napríklad aj ťaženie zo získanej rozlišovacej spôsobilosti označenia.

Podávateľ pripomienok ďalej doplnil, že v sektore výživových doplnkov pôsobí od roku 1925, pričom spoločnosť prihlasovateľa, pôsobiaca v tom istom sektore, vznikla v roku 2005. Obaja teda dobre poznajú výrobky, ktoré sa na trhu výživových doplnkov ponúkajú.

S ohľadom na uvedené, ako aj na pokus prihlasovateľa o zápis označenia „PYCNOGENOL“ ako ochrannej známky do registra, resp. vzhľadom na vysokú fantazijnosť staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL“, mal podávateľ pripomienok za preukázané, že prihlasovateľ si nezvolil prihlasované označenie „Naturica - pyknogenol“ náhodne, ale preto, aby parazitoval na dobrom mene, ktoré podávateľ pripomienok svojimi investíciami do výskumu, na základe čoho mu bol udelený patent, dosiahol. V prospech komerčného úspechu produktu „PYCNOGENOL“ svedčí aj skutočnosť, že podávateľ pripomienok má viac než 160 držiteľov licencií v 36 štátoch (vrátane Slovenska). Podávateľ pripomienok odkázal na webovú stránku <http://www.pycnogenol.com/about/shop>, kde sa nachádza zoznam jeho zmluvných partnerov. Zároveň vyjadril presvedčenie, že prihlasovateľ parazituje na investíciách do reklamy, ktoré podávateľ pripomienok prostredníctvom svojich zmluvných partnerov vynaložil.

Podávateľ pripomienok uviedol, že prihlasovateľ dobre vie, že porušuje jeho práva. Pripomenul, že hneď po podaní prihlášky ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, ho na uvedenú skutočnosť upozornil, na čo prihlasovateľ vyjadril záujem stať sa držiteľom licencie na ochrannú známku „PYCNOGENOL“ a zaviazal sa zastaviť výrobu porušujúcich výrobkov. Napriek tomu, že mu podávateľ pripomienok túto licenciu neudelil, prihlasovateľ pokračoval vo výrobe uvedených produktov. Kópia odpovede prihlasovateľa bola priložená v prílohe podaných pripomienok. Následne podávateľ pripomienok opätovne požiadal prihlasovateľa, aby prestal porušovať práva jeho ochranných známok. V odpovedi na uvedené prihlasovateľ uznal nároky podávateľa pripomienok a súhlasil s odstránením sporného údaja „s pycnogenolom“ z obalu jedného zo svojich výrobkov. Predmetná odpoveď prihlasovateľa bola priložená v rámci príloh podaných pripomienok. Podávateľ pripomienok poukázal na skutočnosť, že napriek tomu, že prihlasovateľ uznal jeho nároky, naďalej pokračuje v predaji produktu označeného prihlasovaným označením, a to prostredníctvom lekární a internetu. Takýmto konaním mu prihlasovateľ spôsobuje dlhodobé straty, reputačné škody a odlákava mu zákazníkov. Predaj produktu „Naturica - pyknogenol“, podľa názoru podávateľa pripomienok zároveň oslabuje rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky „PYCNOGENOL“. Prihlasovateľ tiež uskutočňuje cenový dumping, keď svoje výrobky označené ako „Naturica - pyknogenol“ a „Kremík H s pycnogenolom“ ponúka za výrazne nižšie ceny ako porovnateľné produkty ponúka podávateľ pripomienok. Na preukázanie uvedených skutočností podávateľ pripomienok priložil dôkazové materiály, ktoré sú súčasťou podaných pripomienok.

Ďalej podávateľ pripomienok konštatoval, že pri posúdení nedostatku dobrej viery je potrebné zohľadniť stupeň ochrany staršej ochrannej známky, resp. stupeň jej známosti. V tejto súvislosti pripomenul, že na to, aby jeho ochranné známky „PYCNOGENOL“ dosiahli taký úspech, aký majú v súčasnosti, vynaložil veľké úsilie. V prospech uvedeného svedčí, že označenie „PYCNOGENOL“ má chránené prostredníctvom množstva ochranných známok v Európskej únii, v Spojených štátoch amerických a v Hong Kongu, pričom toto označenie nemá registrované žiadny iný subjekt, a to ani len pre iné triedy tovarov alebo služieb. Poukázal aj na konštatovanie súdu v Spojených štátoch amerických, ktorý uviedol, že ochranná známka „PYCNOGENOL“ je ochranná známka s dobrým menom v oblasti doplnkov výživy, pričom spoločnosť podávateľa pripomienok vynaložila veľké úsilie na kontrolu kvality svojho produktu a značné prostriedky investovala do vedy a výskumu. Všeobecná známosť ochrannej známky „PYCNOGENOL“ podľa podávateľa pripomienok vyplynula aj z Wikipédie, podľa ktorej „PYCNOGENOL“ bol vynájdený na základe výskumov prof. Masqueliera, ktoré začali už v roku 1947 a na základe ktorých bol neskôr na „PYCNOGENOL“ udelený patent. Podávateľ pripomienok ďalej upriamil pozornosť na to, že v súčasnosti na Slovensku uskutočňuje extenzívnu kampaň na propagáciu svojho produktu – sponzoring projektu „Face

of the Year 2012”, a tiež bilbordová a televízna kampaň. Dôkazy na preukázanie uvedených tvrdení podávateľ pripomienok priložil v prílohe podaných pripomienok.

V ďalšej časti podaných pripomienok sa podávateľ venoval porovnaniu prihlasovaného označenia „Naturica - pyknogenol” so staršou ochrannou známkou „PYCNOGENOL“ s ohľadom na vizuálne, fonetické a sémantické hľadisko.

Pri porovnaní z vizuálneho hľadiska uviedol, že prihlasované označenie aj staršia ochranná známka obsahujú takmer zhodný prvok „pynogenol/pyknogenol”. Prihlasované označenie okrem toho obsahuje ďalší prvok „Naturica”, ktorý však predstavuje opisný prvok, evokujúci prírodné zloženie, ktoré je typické pre farmaceutický sektor a zvlášť pre výživové doplnky. Podávateľ pripomienok pripomenul, že v obchodnom registri Slovenskej republiky figuruje viac než 120 spoločností, ktorých obchodné meno obsahuje prvok „Natur”, pričom väčšinou ide o farmaceutické spoločnosti. V českom obchodnom registri je takýchto spoločností viac ako 160. Okrem iných na trhu pôsobia spoločnosti ako napríklad Natura, s. r. o., NATURAL, s. r. o., Naturalia, s. r. o., Naturari, s. r. o., Naturnia, s. r. o. atď., ktorých výpisy podávateľ predložil v prílohe podaných pripomienok. V prílohe podaných pripomienok predložil aj relevantné state Guidelines Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktoré sa zaoberajú posudzovaním pravdepodobnosti zámery označení. Na základe uvedených skutočností podávateľ pripomienok dospel k záveru, že prihlasované označenie je čiastočne podobné so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka fonetického porovnania prihlasovaného označenia so staršou ochrannou známkou konštatoval, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovaného označenia so staršou ochrannou známkou dospel k záveru, že sú sémanticky podobné.

Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že produkt označený prihlasovaným označením „Naturica - pyknogenol” je voľne predajný výživový doplnok, ktorý nevyžaduje lekárske predpis. Okrem voľného predaja v lekárňach, prihlasovateľ tento výrobok ponúka aj na internete. Na základe uvedeného je preto zrejmé, že miera pozornosti priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k tomuto tovaru nebude o nič vyššia ako pri kúpe pleťového krému, či dekoratívnej kozmetiky.

Berúc do úvahy uvedené podávateľ pripomienok považoval za dôvodné konštatovať, že prihlasované označenie a staršia ochranná známka sú zameniteľné, pričom ich zameniteľnosť je umocnená zhodnosťou tovarov prihlasovaného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky. Vyjadril presvedčenie, že priemerný spotrebiteľ sa bude nazdávať, že prihlasovateľ je držiteľom licencie podávateľa pripomienok pre územie Slovenskej republiky, a preto je podanie prihlášky „Naturica - pyknogenol”, č. spisu POZ 2246-2008 potrebné považovať za špekulatívne konanie prihlasovateľa s cieľom evokovať u koncových spotrebiteľov, že ide o „PYCNOGENOL” podávateľa pripomienok.

Na základe uvedeného podávateľ pripomienok navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „Naturica - pyknogenol”, č. spisu POZ 2246-2008, zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, pretože nebola podaná v dobrej viere.

Listom úradu z 22. 10. 2012 boli v zmysle § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach, podané pripomienky zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie v stanovenej lehote.

Vyjadrenie prihlasovateľa k podaným pripomienkam:

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k podaným pripomienkam, doručenom úradu 29. 10. 2013, uviedol, že podávateľ pripomienok len zopakoval závery a stanoviská zo skôr podaných pripomienok (pripomienky podané v roku 2009), pričom neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by boli zásadné pre ich nové posúdenie, resp. pre ich prehodnotenie.

Ďalej sa nestotožnil s konštatovaním podávateľa pripomienok, že slovný prvok „Naturica“ spotrebiteľ vníma len ako opisný prvok, evokujúci prírodnú bázu farmaceutického produktu a naopak trval na tom, že predmetný prvok je dominantným prvkom prihlasovaného označenia. Na podporu uvedeného prihlasovateľ poukázal na ochranné známky spoločnosti Sandoz, konkrétne na produkty označené ochrannými známkami Mahnesium-Sandoz, Calcium-Sandoz atď.

Prihlasovateľ pripomenul, že sa stotožňuje so závermi úradu uvedenými v rozhodnutí zn. POZ 2246-2008/I-69-2009, ktorým boli zamietnuté námietky podané proti zápisu prihlasovaného označenia do registra, konkrétne, že výraz „pyknogenoly“, resp. „pyncogenols“ predstavuje odborný názov pre flavonoidné frakcie pochádzajúce napr. z extrakcie píniovej kôry alebo grapefruitových semien.

Na záver vyjadril presvedčenie, že z podaných pripomienok, ako aj z rozkladu voči rozhodnutiu o námietkach zn. POZ 2246-2008/I-69-2009, ktoré podal podávateľ pripomienok, je zrejmá snaha podávateľa pripomienok o získanie a následné zneužitie monopolného postavenia s cieľom vytlačiť prihlasovateľa, ako konkurenta, z účasti na hospodárskej súťaži.

Oznámenie o vydaní Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 16CbPv/4/2014-114 z 12. 6. 2014 vo veci predbežného opatrenia a žiadosť o jeho doloženie ku konaniu o pripomienkach a námietkach:

Dňa 26. 6. 2014 bol úradu doručený list, v ktorom ho podávateľ pripomienok informoval o vydaní predbežného opatrenia v právnej veci navrhovateľa HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A., Meyrin, Švajčiarsko proti odporcovi NATURICA, spol. s r. o., M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, ktorým súd odporcovi nariadil zdržať sa používania ochrannej známky „PYCNOGENOL“ a stiahnuť výrobky „Naturica Pyknogenol“ a „Kremík H FORTE s Pyncogenolom“ z trhu. Kópiu Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 16CbPv/4/2014-114 z 12. 6. 2014, ktorým súd predbežné opatrenie nariadil, podávateľ pripomienok požiadal doložiť do spisu POZ 2246-2008.

Stanovisko prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008:

Listom doručeným úradu 26. 8. 2014 prihlasovateľ oznámil svoje stanovisko k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, ktorý mu bol zaslaný správou úradu z 19. 2. 2014.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetnej prihlášky prekvapujúco zmenil svoje stanovisko uvedené v rozhodnutí zn. POZ 2246-2008/I-69-2012, a to aj napriek tomu, že podávateľ pripomienok neuviedol žiadne nové relevantné dôkazy, ale iba zopakoval svoje námietky, ktoré úrad uvedeným rozhodnutím zamietol.

Prihlasovateľ mal za to, že podávateľ pripomienok podané pripomienky podporil zavádzajúcimi a nepravdivými tvrdeniami. V tejto súvislosti upozornil na to, že úrad nezamietol podané námietky pretože podávateľ pripomienok neunesol dôkazné bremeno, ako to uviedol podávateľ pripomienok, ale z dôvodu odlišnosti prihlasovaného označenia od staršej ochrannej známky. Pripomenul, že úrad v predmetnom rozhodnutí o námietkach potvrdil, že na trhu nehrozí reálne nebezpečenstvo zámény prihlasovaného označenia a staršej ochrannej známky, a to ani v prípade zhodných, resp. podobných tovarov, pri ktorých je navyše potrebné zobrať do úvahy vyššiu pozornosť spotrebiteľa.

Prihlasovateľ tiež upozornil na to, že nie je pravda, že by mal záujem stať sa držiteľom licencie na staršiu ochrannú známku podávateľa pripomienok. V tejto súvislosti zdôraznil, že o udelenie licencie nikdy nepožiadaval. Za nepravdivé považoval aj tvrdenie podávateľa pripomienok, že prihlasovateľ pokračoval vo výrobe produktu „Kremík H Forte s pyncogenolom“, ktorého produkciu sa zaviazal ukončiť. Skutočnosť, že prihlasovateľ svoj záväzok splnil potvrdzuje aj to, že predmetný produkt bol odhlásený z ADC číselníka spoločnosti PharmINFO.

Ďalej prihlasovateľ zotrval na názore, že slovný prvok „Naturica“ prihlasovaného označenia je jeho dominantným a rozlišujúcim prvkom, nakoľko je tvorený zapísanou ochrannou známkou č. 223981 „Naturica“. Podľa prihlasovateľa je zrejmé, že celkový dojem prihláseného označenia „Naturica - pyknogenol“ je výrazne odlišný od celkového dojmu staršej ochrannej známky „PYCNOGENOL“, ktorej majiteľom je podávateľ pripomienok.

Podľa názoru prihlasovateľa sa podávateľovi pripomienok nepodarilo dokázať, že by staršia ochranná známka mala dobré meno v Slovenskej republike. V tejto súvislosti zdôraznil, že tvrdenie o dobrom mene staršej ochrannej známky v USA, na základe konštatovania tamjšieho súdu, nie je možné považovať za dôkaz o dobrom mene staršej ochrannej známky v Slovenskej republike.

Hoci podávateľ pripomienok argumentuje neexistenciou dobrej viery na strane prihlasovateľa, na to aká je jeho predstava o dobrej viere a férovej hospodárskej súťaži, poukazuje skutočnosť, že podávateľ pripomienok v snahe predísť rozhodnutie úradu požiadal miestne nepríslušný súd o vydanie predbežného opatrenia, ktoré aj napriek tomu, že nenadobudlo právoplatnosť, doručil obchodným partnerom spoločnosti prihlasovateľa so zjavnou snahou poškodiť obchodné vzťahy prihlasovateľa s jeho obchodnými partnermi.

Prihlasovateľ opätovne konštatoval, že podávateľ pripomienok sa len snaží o získanie monopolného postavenia na trhu a neváha pri tom využiť spôsoby, ktoré sú pravdepodobne mimo rámec zákonov.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal úrad, aby potvrdil svoje stanovisko uvedené v rozhodnutí zn. POZ 2246-2008/I-69-2012 a zamietol námietky podané podávateľom pripomienok, pretože tento neuviedol žiadne nové skutočnosti a zopakoval len argumenty, na základe ktorých boli podané námietky zamietnuté.

Oznámenie o vydaní Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 41 Cob 452/2014 zo 17. 9. 2014 vo veci predbežného opatrenia a žiadosť o jeho doloženie ku konaniu o pripomienkach a námietkach.

Dňa 26. 9. 2014 bol úradu doručený list, v ktorom ho podávateľ pripomienok informoval o vydaní Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 41 Cob 452/2014 zo 17. 9. 2014, ktorým bolo potvrdené Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 16CbPv/4/2014-114 z 12. 6. 2014, v znení doplňujúceho uznesenia č. k. 16CbPv/4/2014-131 z 8. 7. 2014, o nariadení predbežného opatrenia. Kópiu predmetného uznesenia, podávateľ pripomienok požiadal doložiť do spisu POZ 2246-2008.

Úrad prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zbral do úvahy podané pripomienky a všetky argumenty prihlasovateľa a podávateľa pripomienok, spolu s predloženými dôkazmi a dospel k nasledovným záverom.

Pri posúdení predmetnej veci je potrebné vychádzať zo skutočností, že zápis prihlasovaného označenia do registra ochranných známk bol napadnutý pripomienkami podanými v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, teda existenciou zlej viery na strane prihlasovateľa predmetnej prihlášky ochrannej známky. Záver o existencii zlej viery podávateľ pripomienok odôvodnil skutočnosťou, že prihláška ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, predstavuje tzv. špekulatívnu prihlášku, ktorú prihlasovateľ neprihlásil s cieľom jej známkovoprávneho využitia, ale za účelom zneužitia získanej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky „PYCNOGENOL“, ktorej majiteľom je podávateľ pripomienok, v prospech svojho označenia.

Vychádzajúc z právnej terminológie charakterizujúcej osobu konajúcu v nie dobrej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu, a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela, úrad konštatuje nasledovné. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia, s tým že pri posudzovaní zlej viery je potrebné zväziť akúkoľvek relevantnú okolnosť, hlavne sa zohľadňuje, 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 a tiež to, či by použitie takéhoto označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnené poškodilo zvláštny charakter, či povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia, alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej zemi, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je teda nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé.

Na preukázanie skutočnosti, že prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, v zlej viere, podávateľ pripomienok predložil nasledovné dôkazové materiály:

- výpis medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL” (príloha č. 1),
- výpis z prihlášky ochrannej známky „Pycnogenol”, č. spisu POZ 1586-2008 (príloha č. 2),
- výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky „Pycnogenol”, č. spisu POZ 1586-2008, z 27. 11. 2008, adresovaný Ing. Štefanovi M., Naturica, spol. s r. o., Myjava (príloha č. 3),
- výpis z prihlášky ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008 (príloha č. 4),
- odkaz na webovú stránku www.pycnogenol.com/about/shop (príloha č. 5),
- emailová komunikácia medzi pánom Victor F. [victor@pycnogenol.com] a spoločnosťou Naturica, spol. s r. o., reprezentovanou pánom Štefanom M., z apríla 2009 (príloha č. 6),
- list zo 6. 4. 2009 od spoločnosti Naturica, spol. s r. o., Myjava, adresovaný MATHIEU NORTH DOCTEUR EN DROIT AVOCAT, Neuchatel, Švajčiarsko, týkajúci sa používania ochrannej známky „PYCNOGENOL” (príloha č. 7),
- vyjadrenie k výzve na upustenie od používania ochrannej známky „PYCNOGENOL” zo 7. 8. 2012, spolu s vyobrazeniami obalov výrobkov spoločnosti Naturica, spol. s r. o., Myjava (príloha č. 8),
- výtlačky webových stránok www.mojalekaren.sk, www.krasa.cz, www.docsimon.sk, www.najlekareň.eu s vyobrazeniami obalov výrobkov „Kremík H FORTE s pycnogenolom od spoločnosti Naturica, spol. s r. o.” a „Bio-Pycnogenol” od spoločnosti Pharma Nord, Dánsko (príloha č. 9),
- výpisy ochranných známk „PYCNOGENOL”, registrovaných United States Patent and trademark Office, Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Patentovým a známkovým úradom v Hong Kongu (príloha č. 10),
- rozhodnutie United States Court of Appeals, Ninth Circuit z 9. 1. 2007 a rozhodnutie UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA z 28. 8. 2001 (príloha č. 11),
- vyobrazenie bilbordov s názvom „FACE 2012 – OF THE YEAR”, Medzinárodná súťaž modeliek, „PYCNOGENOL elixír mladosti – FACE 2012”, výtlačky z webových stránok www.ibismoda.sk a www.face2012.feminity.zoznam.sk (príloha č. 12),
- výtlačok z webovej stránky Wikipedia.org týkajúci sa hesla „Proanthocyanidin” (príloha č. 13),
- výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky a Obchodného rejstříku České republiky, týkajúce sa výsledkov vyhľadávania podľa obchodného mena subjektu „natur” (príloha č. 14),
- výňatky z Opposition Guidelines Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, týkajúce sa posudzovania pravdepodobnosti zámery označení (príloha č. 15),
- kópia Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 16CbPv/4/2014-114 z 12. 6. 2014 a Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 41 Cob 452/2014 zo 17. 9. 2014 (príloha č. 16).

V súvislosti s uvedenými dôkazovými materiálmi predloženými prihlasovateľom, úrad konštatuje nasledovné.

Z predloženého výpisu z registra medzinárodných ochranných známk (príloha č. 1) vyplynulo, že podávateľ pripomienok je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL”, platnej na území Slovenskej republiky od 18. 11. 1994, zapísanej pre tovary „kozmetika” v triede 3 a „farmaceutické a dietetické výrobky na medicínske použitie” v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa výpisu z registra úradu (príloha č. 2) je zrejmé, že dňa 21. 8. 2008 prihlasovateľ podal prihlášku slovnej ochrannej známky „Pycnogenol”, č. spisu POZ 1586-2008, pre tovary „doplňky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; liečivé rastliny” v triede 5 medzinárodného triedenia.

Fotokópia výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky „Pycnogenol”, č. spisu POZ 1586-2008 (príloha č. 3) z 27. 11. 2008, potvrdzuje, že úrad prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, pretože je zhodné s medzinárodnými ochrannými známkami „PYCNOGENOL”, č. 569034 a č. 635630 platnými na území Slovenskej republiky, so korším právom prednosti, ktorých majiteľom je spoločnosť HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casaï 71, CH-1217 Meyrin, Švajčiarsko, a ktoré boli zapísané okrem iného aj pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú zhodné s nárokovými tovarmi prihlášky ochrannej známky „Pycnogenol”, č. spisu POZ 1586-2008.

Webová stránka **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.**(príloha č. 5) predstavuje stránku podávateľa pripomienok a zaoberá sa tematikou produktu „PYCNOGENOL”, ktorý charakterizuje ako patentovaný výťažok z kôry pobrežnej borovice (*Pinus maritima*) rastúcej v borovicových lesoch južného Francúzska a ktorého názov si ako ochrannú známku chráni spoločnosť podávateľa pripomienok. Podľa uvedenej stránky „PYCNOGENOL” obsahuje vysoko kvalitné zložky, konkrétne unikátnu zmes prírodných a silných antioxidantov. Na stránke sa okrem iného nachádza aj informácia, že vytvoreniu bezpečného, účinného a kvalitného produktu „PYCNOGENOL” venovala spoločnosť podávateľa pripomienok viac ako 40 rokov výskumu. Na stránke sú podrobne opísané jeho účinky, ako aj krátke zhrnutie historických skutočností viažúcich sa na spoločnosť podávateľa pripomienok a na jej výskum v oblasti tohto produktu. Predmetná stránka v sekcii obchod obsahuje zoznamy zmluvných partnerov podávateľa pripomienok v jednotlivých štátoch Európy, Ameriky, Ázie a Afriky. V zmysle uvedeného má spoločnosť podávateľa pripomienok na území Slovenskej republiky štyroch zmluvných partnerov, a to spoločnosti Berry.En, Finclub, Pharma Nord a Vulm.

Podľa predloženej emailovej komunikácie medzi pánom Victor F. [victor@pyncogenol.com] a spoločnosťou prihlasovateľa (príloha č. 6), ktorá je datovaná v apríli 2009, je zrejme, že medzi prihlasovateľom a podávateľom pripomienok prebiehala komunikácia týkajúca sa prihlášky ochrannej známky „Naturica - pycnogenol“, č. spisu POZ 2246-2008. Z predložených mailov vyplynulo, že podávateľ pripomienok požiadal prihlasovateľa o zastavenie výroby jeho produktu označeného označením „PYCNOGENOL”. Prihlasovateľ v reakcii na uvedenú výzvu prejavil záujem o obchodné rokovania so spoločnosťou podávateľa pripomienok. Na základe odpovede prihlasovateľa, spoločnosť podávateľa pripomienok stanovila termín telefonického rozhovoru na 17. 4. 2009, pri ktorom sa mali prebrať nápravné opatrenia týkajúce sa používania označenia „PYCNOGENOL” prihlasovateľom v Slovenskej republike a zároveň sa mali dohodnúť aj nové korektné vzťahy medzi prihlasovateľom a spoločnosťou podávateľa pripomienok.

V predloženej liste zo 6. 4. 2009 (príloha č. 7) prihlasovateľ konštatoval, že vzhľadom na výzvu podávateľa pripomienok na zastavenie produkcie výrobku „PYCNOGENOL”, má záujem o obchodné rokovania so spoločnosťou podávateľa pripomienok ohľadne práv na používanie ochrannej známky „PYCNOGENOL” na území Slovenskej republiky.

Vo vyjadrení k výzve na upustenie od používania ochrannej známky „PYCNOGENOL” zo 7. 8. 2012 (príloha č. 8) adresovanej spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, ako zástupcovi podávateľa pripomienok, prihlasovateľ konštatoval, že pristúpil k úprave svojej emailovej stránky v zmysle požiadavky podávateľa pripomienok. Ďalej uviedol, že „výrobok *NATURICA s obchodným názvom Kremík H FORTE s pyncogenolom balí do nových obalov, na ktorých vypustil text s pyncogenolom*”. Kópiu pôvodného obalu, ako aj obalu po uvedenej úprave priložil v prílohe tohto listu.

Predložené výtlačky webových stránok www.mojlekaren.sk, www.krasa.cz, www.docsimon.sk, www.najlekareň.eu (príloha č. 9) ponúkajú výrobky „NATURICA PYCNOGENOL” od spoločnosti prihlasovateľa, „Bioaktivní Pycnogenol”, „Bio-Pycnogenol” od spoločnosti Pharma Nord a „PYCNOGENOL” od spoločnosti Vulm. Spolu s uvedenými výtlačkami webových stránok boli predložené aj vyobrazenia obalov výrobkov „Kremík H FORTE s pyncogenolom” od spoločnosti prihlasovateľa a „Bio-Pycnogenol” od spoločnosti Pharma Nord, ktoré obsahujú aj ceny predmetných produktov. Z uvedených dokladov vyplynulo, že výrobok prihlasovateľa „NATURICA PYCNOGENOL” sa predával za 7, 27 €, „Bioaktivní Pycnogenol” za 28, 20 €, „Bio-Pycnogenol” za 44, 34 € resp. za 47, 30 €, „PYCNOGENOL” za 29, 80 € a „Kremík H FORTE s pyncogenolom” za 3, 52 €

Predložené výpisy z registrov ochranných známok (príloha č. 10) preukázali zápisy 3 ochranných známok „PYCNOGENOL” platných v Spojených štátoch amerických, zápisy ochranných známok Spoločenstva „PYCNOGENOL” (CTM č. 1003213, č. 0666367 a č. 0635630) a 9 ochranných známok „PYCNOGENOL” platných v Hong Kongu, ktorých majiteľom je spoločnosť podávateľa pripomienok.

V rámci rozhodnutí United States Court of Appeals, Ninth Circuit z 9. 1. 2007 a UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA z 28. 8. 2001 (príloha č. 11), súd konštatoval, že „*PYCNOGENOL je ochranná známka s dobrým menom v oblasti doplnkov výživy a momentálne je jedným z 15 najpredávanejších doplnkov výživy v Spojených štátoch amerických. Zároveň uviedol, že podávateľ pripomienok vynakladá veľké úsilie na kontrolu kvality svojho produktu a investuje značné prostriedky do vedy a výskumu.*”

Predložené vyobrazenia bilbordov s názvom „FACE 2012 – OF THE YEAR”, Medzinárodná súťaž modeliek, „PYCNOGENOL elixír mladosti – FACE 2012”, výtlačky z webových stránok www.ibismoda.sk a www.face2012.feminity.zoznam.sk (príloha č. 12), poskytujú informácie o medzinárodnej modelingovej súťaži „FACE OF THE YEAR - 2012”, ktorá sa uskutočnila 22. 9. 2012, a v rámci ktorej bol propagovaný aj výrobok „PYCNOGENOL – elixír mladosti” od spoločnosti Vulm.

Z výtlačku webovej stránky www.wikipedia.org/Proanthocyanidin (príloha č. 13) vyplynulo, že proantokyaniidíny (slovenský názov pre proanthocyanidíns) sú skupinou polyfenolov nájdených v rôznych rastlinách. Proantokyaniidíny boli objavené v roku 1947 profesorom Jacques Masqueliera, ktorý vyvinul a patentoval techniku pre extrakciu oligomérnych proantokyaniidínov z borovicovej kôry a hroznových semienok. Patentovaný extrakt z kôry prímorskej borovice sa nazýva Pycnogenol a obsahuje 65 až 75 % proantokyaniidínov.

Podávateľ pripomienok predložil aj kópiu Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 16CbPv/4/2014-114 z 12. 6. 2014 (príloha č. 16), ktorým súd rozhodol o nariadení predbežného opatrenia, v právnej veci navrhovateľa (v prejednávanej veci v postavení podávateľa pripomienok) proti odporcovi (v prejednávanej veci v postavení prihlasovateľa), na základe ktorého je spoločnosť prihlasovateľa povinná zdržať sa používania ochrannej známky „PYCNOGENOL” a stiahnuť z trhu výrobky „Naturica Pyknogenol” a „Kremík H FORTE s Pycnogenolom”. V odôvodnení predmetného rozhodnutia súd uviedol, že navrhovateľ osvedčil v základnej miere, že odporca používa navrhovateľove výhradné a exkluzívne práva k ochranným známkam „PYCNOGENOL” na svojich výživových doplnkoch „Naturica Pyknogenol” a „Kremík H FORTE s Pycnogenolom”, a to bez súhlasu navrhovateľa, a aj po výzvach navrhovateľa na zdržanie sa používania daných známok. Používaním ochranných známok navrhovateľa dochádza k nebezpečenstvu vzniku ujmy spočívajúcej v znižovaní atraktivity a dobrého mena známky navrhovateľa v následnom rozširovaní majetkovej či nemajetkovej ujmy. Súd poznamenal, že posudzovanie zameniteľnosti sporných označení a posudzovanie jednotlivých skutkových podstát nekalej súťaže bude predmetom rozhodnutia vo veci samej. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 41 Cob 452/2014 zo 17. 9. 2014 (príloha č. 16), bolo Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 16CbPv/4/2014-114, potvrdené.

Na základe dôkladného zváženia a vyhodnotenia všetkých dôkazov predložených podávateľom pripomienok, a to každého predloženého dôkazu samostatne a všetkých predložených dôkazov posúdených vo vzájomných súvislostiach v nadväznosti na vyjadrenie prihlasovateľa, **úrad dospel k nasledovným záverom.**

Podávateľ pripomienok predloženými dôkazovými materiálmi osvedčil, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky „Naturica – pyknogenol”, č. spisu POZ 2246-2008, mal vedomosť o tom, že podávateľ pripomienok je majiteľom staršej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL”, platnej na území Slovenskej republiky so skorším právom prednosti, ktorá bola zapísaná pre tovary v triede 5 zhodné s tovarmi, pre ktoré si neskôr prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky „Naturica – pyknogenol”. V prospech uvedeného svedčí predložený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky „Pycnogenol”, č. spisu POZ 1586-2008, z 27. 11. 2008 (príloha č. 3), ktorým úrad túto skutočnosť prihlasovateľovi oznámil. V rámci predmetného listu bol prihlasovateľ oboznámený aj s existenciou ďalšej staršej ochrannej známky „PYCNOGENOL”, podávateľa pripomienok, a to medzinárodnej ochrannej známky č. 635630 „PYCNOGENOL”, platnej na území Slovenskej republiky, zapísanej tiež pre zhodné tovary s tovarmi prihlasovaného označenia „Naturica – pyknogenol”, č. spisu POZ 2246-2008. O predmetnej vedomosti prihlasovateľa nepriamo svedčí aj skutočnosť, že prihlasovateľ aj podávateľ pripomienok pôsobia v tom istom sektore (výživové doplnky), pričom v prípade spoločnosti podávateľa pripomienok ide o dlhodobé pôsobenie, na základe čoho je zřejmé, že obaja poznajú výrobky, ktoré sa na trhu výživových doplnkov ponúkajú.

Na základe uvedeného považuje úrad za dôvodné konštatovať, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky „Naturica – pyknogenol”, č. spisu POZ 2246-2008, vedel, že iný subjekt, konkrétne podávateľ pripomienok má zapísanú ochrannú známku „PYCNOGENOL” pre zhodné tovary. To znamená, že prvú podmienku, t. j. objektívnu známosť situácie na strane prihlasovateľa, možno považovať za preukázanú a splnenú.

Ďalej je potrebné zistiť, či z predložených dokladov možno vyvodit’ na strane prihlasovateľa nečestné konanie alebo zlý úmysel.

V tejto súvislosti úrad uvádza, že doklady predložené podávateľom pripomienok (príloha č. 6 a 7) preukázali, že krátko po podaní prihlášky ochrannej známky „Naturica – pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, bol prihlasovateľ upozornený podávateľom pripomienok, že porušuje jeho práva k staršej ochrannej známke.

Skutočnosť, že prihlasovateľ si bol porušovania práv vedomý vyplynula z predloženého vyjadrenia k výzve na upustenie od používania ochrannej známky „PYCNOGENOL“ zo 7. 8. 2012 (príloha č. 8), v ktorom prihlasovateľ podávateľovi pripomienok prisľúbil nápravu uvedeného stavu spočívajúcu v tom, že z obalov svojho výrobku „Kremík H FORTE s pycnogenolom“ odstráni sporný údaj „s pycnogenolom“.

Úrad tiež považuje za potrebné konštatovať, že z predložených dôkazových materiálov, konkrétne z obsahu webových stránok **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.**(príloha č. 5) a www.wikipedia.org/Proanthocyanidin (príloha č. 13) vyplynulo, že „PYCNOGENOL“ je patentovaný výťažok z kôry pobrežnej borovice so silnými antioxidantnými účinkami, ktorý si ako ochrannú známku chráni spoločnosť podávateľa pripomienok. V súvislosti s výskumom a neustálym skvalitňovaním tohto produktu spoločnosť podávateľa pripomienok vynakladá nemalé úsilie a značné finančné prostriedky. Podľa webovej stránky **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.**(príloha č. 5) práva na používanie ochrannej známky „PYCNOGENOL“ podávateľ pripomienok poskytuje len jeho zmluvným partnerom v jednotlivých štátoch Európy, Ameriky, Ázie a Afriky. V prospech uvedeného svedčí aj používanie označenia „pyknogenol/pycnogenol“ spoločnosťami Pharma Nord a Vulm - zmluvnými partnermi podávateľa pripomienok na území Slovenskej republiky, ktoré vyplynulo z predložených výtlačkov webových stránok www.mojalekaren.sk, www.krasa.cz, www.docsimon.sk, www.najlekareň.eu (príloha č. 9).

Úrad má za to, že predložené doklady tiež preukázali, že podávateľ pripomienok má označenie „PYCNOGENOL“ chránené prostredníctvom zápisu medzinárodných ochranných známok, ktoré sú platné v mnohých štátoch, ale aj ako ochranné známky Spoločenstva platné v Európskej únii. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že všetky ochranné známky „PYCNOGENOL“, či už ide o medzinárodné ochranné známky alebo o ochranné známky Spoločenstva sú zapísané výlučne pre podávateľa pripomienok. Uvedené podľa úradu svedčí v prospech toho, že podávateľ pripomienok vynakladá značné prostriedky na registráciu a udržiavanie veľkého množstva svojich ochranných známok, tak ako je vyššie uvedené. Z predložených dokladov je zrejmé jeho úsilie v oblasti reklamy a sponzoringu modelingovej súťaže, čo vo vzájomnej súvislosti poukazuje na jednoznačné vlastníctvo konkrétneho nehmotného majetku. Podávateľ pripomienok sa evidentne snaží vytvárať a udržiavať vedomosť širokej spotrebiteľskej verejnosti o rozlišovacej spôsobilosti označenia „PYCNOGENOL“. Cieľom všetkých týchto snažení je zabezpečiť, aby si spotrebiteľ spájal označenie „PYCNOGENOL“ práve a výlučne s podávateľom pripomienok, ako s jeho oprávneným majiteľom.

Z predložených výtlačkov webových stránok www.mojalekaren.sk, www.krasa.cz, www.docsimon.sk, www.najlekareň.eu (príloha č. 9) je podľa úradu možné vyvodit' aj to, že prihlasovateľ svoje produkty „NATURICA PYKNOGENOL“ a „Kremík H FORTE s pycnogenolom“ predával za výrazne nižšie ceny, za aké predávali výrobky obsahujúce označenie „PYCNOGENOL“ spoločnosti, ktoré toto označenie používali so súhlasom podávateľa pripomienok, keďže išlo o jeho zmluvných partnerov.

Na základe uvedených skutočností, ktoré vyplynuli z predložených dokladov, úrad zastáva názor, že na strane prihlasovateľa je možné vyvodit' nečestné konanie a zlý úmysel, t. j. také konanie prihlasovateľa, ktoré by podávateľovi pripomienok mohlo spôsobiť ujmu. Úrad uvedené tvrdenie odôvodňuje jednak tým, že takéto konanie prihlasovateľa predstavuje ťaženie zo získanej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „PYCNOGENOL“ podávateľa pripomienok, znižovanie jej atraktivity a známosti, čím sa oslabuje rozlišovacia spôsobilosť predmetnej ochrannej známky, inak povedané ide o parazitovanie na tejto ochrannej známke. Za takýmto konaním prihlasovateľa úrad vidí snahu prihlasovateľa prisvojiť si práva k označeniu „PYCNOGENOL“, ktoré zjavne patria inej osobe, v posudzovanom prípade podávateľovi pripomienok. Takéto konanie prihlasovateľa môže spôsobiť podávateľovi pripomienok dlhodobé straty, odlákať mu zákazníkov a spôsobiť mu reputačné škody, čo okrem iného vyplýva aj zo skutočnosti, že prihlasovateľ na trhu uskutočňuje cenový dumping, keď cena za ktorú ponúka svoje výrobky označené „PYCNOGENOL/PYKNOGENOL“ je výrazne nižšia ako cena výrobkov označených týmto označením, ktoré ponúkajú zmluvní partneri podávateľa pripomienok.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad považuje za dôvodné konštatovať, že prihláška ochrannej známky „Naturica – pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, nebola podaná v dobrej viere, pretože prihlasovateľ mal vedomosť, že iný subjekt, v posudzovanom prípade podávateľ pripomienok, má zapísanú ochrannú známku „PYCNOGENOL“ (obsahujúcu rovnaký slovný prvok aký použil prihlasovateľ vo svojom označení) pre zhodné tovary a súčasne z konania prihlasovateľa je zrejماً snaha prisvojiť si práva podávateľa pripomienok, čím podávateľovi pripomienok môže byť spôsobená ujma.

Úrad považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentácii prihlasovateľa, ktorú uviedol vo svojom vyjadrení k podaným pripomienkam, že slovný prvok „Naturica“ je dominantným prvkom prihlasovaného označenia, a preto nehrozí, že spotrebiteľ si bude prihlasované označenie spájať s ochrannou známkou „PYCNOGENOL“ podávateľa pripomienok. Uvedené tvrdenie prihlasovateľa považuje úrad za nedôvodné, vzhľadom na skutočnosť, že prihlasované výlučne slovné označenie pozostáva okrem slovného prvku „Naturica“ aj zo slovného prvku „pyknogenol“, pričom je možné konštatovať, že ide rovnocenné prvky prihlasovaného označenia.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozhodnutie úradu zn. POZ 2246-2008/I-69-2012 z 29. 6. 2012, ktorým boli zamietnuté námietky podané proti zápisu prihlasovaného označenia „Naturica – pyknogenol“ č. spisu POZ 2246-2008 do registra ochranných známok, úrad pripomína, že uvedené rozhodnutie nie je právoplatné, keďže bol proti nemu podaný rozklad a v súčasnosti prebieha konanie o rozklade.

Na základe uvedených skutočností úrad zastáva názor, že prihlášku ochrannej známky „Naturica – pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, je nutné zamietnuť v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známok a dizajnov

Doručiť:

Naturica, spol. s r.o.
Ing. Štefan M.
M. R. Štefánika 517/23
907 01 Myjava