



Banská Bystrica 29.5.2015

MOZ 818652 /I-37-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 818652 „PYCNO“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casaï 71 CH12717 Meyrin, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Allen & Overy Bratislava, s. r. o., advokátska kancelária, Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madriidskej dohody a/alebo Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 818652 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje.

Zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 15.05.2014.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 15.05.2014 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 818652 „PYCNO“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že na základe vykonaného prieskumu sa domnieva, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia piatich rokov, preto sú splnené zákonné podmienky na jej zrušenie.

Navrhovateľ predložil výsledky vyhľadávania v databáze ADC Číselník, centrálnej databáze farmaceutických produktov dovážaných do zdravotníckych zariadení na Slovensku, ktorá zahŕňa humánne lieky, potraviny a výživové doplnky, kozmetické výrobky, zdravotnícke potreby, veterinárne lieky a iné produkty, pričom podľa navrhovateľa v nej nie je zaradený žiadny výrobok s označením PYCNO. Navrhovateľ tiež predložil výsledky vyhľadávania slova PYCNO z www.google.sk, kde tiež nebolo zistené žiadne používanie napadnutej ochrannej známky pre zapísané tovary na území Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku pre všetky zapísané tovary.

Listom úradu z 01.07.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 03.09.2014 uviedol niektoré právne vety a názory z európskej judikatúry týkajúce sa výkladov pojmu skutočného používania, predovšetkým v súvislosti s rozsahom používania, ako aj používania, ktoré sa odlišuje od podoby, v akej je ochranná známka zapísaná a v tejto súvislosti poukázal aj na prax OHIM. Ďalej majiteľ uviedol, že napadnutú ochrannú známku riadne používa, pretože už roky predáva svoj produkt PycnoQuinon, čo napokon preukázal v rámci prebiehajúceho súdneho konania medzi navrhovateľom a majiteľom. Majiteľ konštatoval, že jeho produkty sú predávané na Slovensku, v Čechách ale aj iných krajinách a rovnako aj na internete. Uviedol, že jeho produkt PycnoQuinon (Pycnochinón) je distribuovaný prostredníctvom dlhodobého globálneho zmluvného partnera, spoločnosti Pharma Nord, na Slovensku distribuovaný spoločnosťou MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o.

Majiteľ ďalej uviedol, že preukazovanie nepoužívania prostredníctvom ADC databázy nie je dôveryhodné, pretože nejde o štátny orgán, ide o databázu súkromnej spoločnosti a nie je to jediný spôsob distribúcie farmaceutických produktov. Majiteľ poukázal na to, že produkt PycnoQuinon je k dispozícii takmer v každej lekárni na Slovensku aj v Čechách, zároveň je predávaný aj na internete v internetových lekárňach.

Majiteľ konštatoval, že PYCNO je fantazijné slovo, ktoré nemá žiadny význam a je vytvorené majiteľom, quinone je chemická zlúčenina - chinón, teda nespôsobilá ochrany prostredníctvom ochrannej známky. Preto podľa majiteľa používanie napadnutej ochrannej známky spolu s generickým označením predstavuje riadne používanie ochrannej známky (C-12/12, T-77/10, T-78/10). Majiteľ poukázal aj na to, že má zaregistrovaných množstvo doménových mien, obsahujúcich napadnutú ochrannú známku (www.pycno.com, www.pycno.ch, www.pycno.net, www.pycno.org, www.pycno.li, www.pycno.biz).

Majiteľ ďalej konštatoval, že na predloženej stránke z vyhľadávača google figurujú o. i. produkty držiteľov licencií SUPER PYCNO a PYCNO SkinPure, tiež poukázal na to, že už niekoľko rokov predáva svoje produkty z rady PYCNO po celom svete prostredníctvom extenzívnej siete viac než 160 distribútorov v 36 krajinách, pričom odkázal na zoznam zmluvných partnerov zverejnený na <http://www.pycnogenol.com/about/shop/>. Majiteľ uviedol, že rada produktov PYCNO zahŕňa rôzne produkty a podľa preferencií a potrieb zákazníkov v rôznych krajinách majiteľ volí stratégiu ako bude svoju ochrannú známku uvádzať, pričom väčšina z jeho produktov sa predáva aj prostredníctvom internetu, takže ak by aj neboli priamo k dispozícii u slovenských distribútorov, dajú sa objednať prostredníctvom internetu, keďže to nie sú lieky ale výživové doplnky, obmedzenia nie sú žiadne. Majiteľ v tejto súvislosti poukázal na fakt, že podľa § 9 ods. 2 zákona o ochranných známkach je aj dovoz používaním ochrannej známky.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že podanie návrhu na zrušenie považuje za prejav zlej viery zo strany navrhovateľa, toto podanie odôvodnil veľmi krátkymi dôkazmi, ktoré navyše nič nepreukazujú. Tiež konštatoval, že nevie, počas ktorých piatich rokov má užívanie preukázať, či obdobie piatich rokov pred podaním návrhu na zrušenie alebo počas dlhšieho obdobia.

Majiteľ zdôraznil, že je na komerčnom rozhodnutí spoločnosti, ako bude svoju ochrannú známku používať a podľa neho používanie bude riadne aj v prípade, ak ochranná známka bude uvedená na produkte, napriek tomu, že samotný produkt sa bude volať inak. Poukázal pritom na to, že aj navrhovateľ používa označenie Natur-pykno, prečo podal naňho majiteľ na príslušnom súde žalobu. Podľa majiteľa ide teda o účelovo podaný návrh, ktorým chce navrhovateľ len oddialiť rozhodnutie súdu vo veci samej.

Majiteľ v závere navrhol, aby úrad návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu zamietol.

Navrhovateľ podaním doručným úradu 20.01.2015 predložil svoje stanovisko k vyjadreniu majiteľa, v ktorom uviedol, že podľa neho používanie označenia PycnoQuinon nie je možné považovať za používanie napadnutej ochrannej známky, pretože pridanie časti quinon nemožno považovať za prvok nemeniaci rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Ďalej navrhovateľ uviedol svoje hodnotenie predložených dôkazov majiteľa a uviedol, že sú datované až po podaní návrhu na zrušenie. Navrhovateľ ďalej reagoval na vyjadrenia majiteľa a konštatoval, že návrh na zrušenie môže podať ktokoľvek, teda jeho návrh je úplne legitímny.

V závere navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhovel jeho návrhu v plnom rozsahu.

Majiteľ sa podaním doručným úradu 07.04.2015 vyjadril k stanovisku navrhovateľa a zdôraznil v ňom, že za používanie ochrannej známky sa považuje aj také, ktoré sa od podoby, v ktorej bola zapísaná odlišuje len

v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciú spôsobilosť, pričom je dôležité posúdiť jej dominantné prvky. Ďalej majiteľ uviedol, že ak sú k ochrannej známke pridané elementy, ktoré sú generické alebo majú popisný charakter, takéto užívanie bude považované za riadne užívanie. Majiteľ poukázal na to, že chemická zlúčenina quinon (chinón) v žiadnom prípade nemôže byť dominantnou časťou žiadnej ochrannej známky, rovnako ako „paracetamol“, resp. „ibuprofen“ nemôže byť samo o sebe ochranou známkou. Uviedol, že slovo quinon používajú aj iné komerčné objekty, napr. ubiquinon je známy pod názvom koenzým Q10. Preto je podľa majiteľa neakceptovateľné, aby chemická zlúčenina, ktorá nesmie byť monopolizovaná žiadnym výrobcom a je používaná na výrobkoch viacerých výrobcov mohla byť spôsobilá odlišiť dve označenia.

Majiteľ zdôraznil, že výraz PYCNO je fantazijný názov, čo bolo potvrdené aj v predchádzajúcom konaní medzi navrhovateľom a odporcom, preto je potrebné na označenie „PycnoQuinon“ hľadiť tak, že časť PYCNO bude dominantná a koncovka quinon bude popisná, nemajúca rozlišovaciú spôsobilosť. Je podľa neho evidentné, že spotrebiteľ bude ako dištinktívnu časť vnímať časť PYCNO, ktorá je fantazijná a utkvie mu v pamäti.

Majiteľ ďalej predložil ďalšie dôkazy o tom, že napadnutá ochranná známka bola počas obdobia od 15.05.2009-15.05.2014 riadne užívaná. Reagoval tiež na tvrdenia navrhovateľa o tom, že niektoré predložené dôkazy sú datované až po čase, keď podal návrh na zrušenie a uviedol, že napr. pokladničný blok o zakúpení produktu PycnoQuinon je síce datovaný 08.07.2015, ale je jasné, že majiteľ výrobok nevyrobil, nezabalil a nedodal do lekárni na poslednú chvíľu, ale že tento výrobok musel byť v obehú už dlhší čas. K tomu, že na bloku nie je uvedený názov výrobku predložil vysvetlenie z lekárne, ktorá blok vystavila, navyše poukázal na to, že obal produktu s cenou jasne preukazujú, že cena na bloku korešponduje s cenou na produkte.

Majiteľ ďalej ozrejmil, že na farmaceutických výrobkoch a výživových doplnkoch štandardne nie je záznam o dátume výroby produktu, ale dátum je možné odvodiť od dátumu expirácie, pričom trvanlivosť výživových doplnkov je v zásade 3 roky, preto dátum výroby výrobku bude štandardne dátum expirácie mínus cca 3 roky. Majiteľ teda konštatoval, že predložený obal výrobku s dátumom expirácie 05/2016 indikuje, že výrobok bol vyrobený a uvedený na trh pravdepodobne v roku 2013. Ďalej majiteľ predložil ďalšie dôkazy preukazujúce používanie napadnutej ochrannej známky (Lekárnické listy 10/2009, faktúru zo 07.01.2014 so zaradeným produktom PycnoQuinon, email spoločnosti PharmInfo ohľadne pohybov produktu PycnoQuinon v databáze ADC, výpisy o dĺžke registrácie doménových mien www.pycno.com, .net, .biz majiteľa). Majiteľ odmietol tvrdenia navrhovateľa, že spoločnosť PHARMAWELL nepredáva produkt na Slovensku a podľa neho je evidentné, že spoločnosť predáva aj na Slovensku, pretože má doménu s koncovkou .sk a ceny v eurách, nie v českých korunách.

Majiteľ sa vyjadril aj k tvrdeniam navrhovateľa, že produkt PYCNO CARDIO od spoločnosti BIOGENA nepredstavuje použitie ochrannej známky na Slovensku, nakoľko spoločnosť len potvrdila možnosť dodania avšak dodávka tovaru napokon nebola uskutočnená. Majiteľ k uvedenému uviedol, že nie je ochotný nakupovať všetky produkty od všetkých predajcov pre potreby tohto konania, nakoľko rada produktov PYCNO patrí medzi luxusné produkty a upozornil, že podľa § 9 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa za používanie ochrannej známky považuje aj „ponuka“ ako aj používanie v reklame. Aj napriek tomu však jeden produkt PYCNO CARDIO objednal a kúpil, o čom predložil faktúru aj obal produktu.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh na zrušenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky PYCNO zamietol v plnom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na účely používania medzinárodnej ochrannej známky za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

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 § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

V konaní o návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 818652 „PYCNO“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casaí 71 CH12717 Meyrin, Švajčiarsko s právom prednosti od 20.11.2003 s uplatnením priority 02.06.2003 bola 04.03.2004 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triedach 1, 3, 5 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ napadnutej ochrannej známky zúžil zoznam tovarov napadnutej ochrannej známky a s účinnosťou od 07.01.2014 boli všetky tovary v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zrušené.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky bol podaný 15.05.2014. Z uvedeného vyplýva, že od dátumu priznania ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie s púhym účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zväziť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky*“ [rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV].

Pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky budú relevantné dôkazové materiály, ktoré sú datované pred dátumom podania návrhu na zrušenie ochrannej známky, teda relevantným obdobím pre posúdenie skutočného používania napadnutej ochrannej známky je obdobie od 15.05.2009 do 15.05.2014.

Keďže základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb, z predložených dokladov musí byť pri preukazovaní skutočného používania okrem podmienky datovania zrejmý tiež vzťah napadnutej ochrannej známky k jej majiteľovi. Rozsah používania je potrebné posúdiť s ohľadom na kvantitatívne kritériá predložených dokladov v závislosti na ostatných okolnostiach posudzovaného prípadu, ako sú napr. povaha tovarov, na označovanie ktorých, resp. v súvislosti s ktorými je napadnutá ochranná známka používaná, situácia na trhu s uvedenými tovarmi, frekventovanosť predaja týchto tovarov a podobne. V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ musí preukázať skutočné používanie ochrannej známky na trhu vo vzťahu k všetkým napadnutým tovarom v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

- výpis z medzinárodného registra WIPO napadnutej ochrannej známky, príloha 2,
- kópia zo stránky www.adcc.sk s výrobkom BIO-TLAK KRVI+DRASLÍK výrobcu Pharma Nord, príloha 3,

- obal výrobku Bio-Tlak krviTM+draslík výrobcu Pharma Nord Denmark, č. šarže 1451506, pokladničný doklad č. 03408/0085 z 08.07.2014 za tovar označený ako KOMISIONALN, príloha 4,
- potvrdenie o názve „komisionálny predaj“ z lekárne Dr. Max, prevádzka Pribinova 8, Bratislava, príloha 2A,
- kópie zo stránky <http://eshop.pharmawell.cz> a <http://eshop.pharmawell.sk> s výrobkom Bioaktivní Tlak Krve PycnoQuinon, kópia zo stránky www.pilulka24.sk s výrobkom Bio-Tlak Krvi PycnoQuinon, príloha 5,
- e-mailová komunikácia medzi p. Zuzanou Hečko, konateľkou právneho zástupcu majiteľa a predajcom spoločnosti Biogena z 26.08.2014, príloha 6,
- rozhodnutie úradu sp. zn. POZ 6258-2008 II/16-2011, príloha č. 1A,
- obal výrobku Bio-Tlak krviTM+draslík výrobcu Pharma Nord Denmark, č. šarže 1352730, s cenovkou, fotografie produktu- blistra s tabletkami z tejto šarže s vyznačením expirácie, príloha 3A,
- fotokópia z publikácie Lekárnické listy 10/2009 s reklamou na výrobok Bio-Tlak krvi výrobcu Pharma Nord Denmark, príloha 4A,
- faktúra č. 173639 vystavená spoločnosťou Pharma Nord pre Medirel-Slovakia, Nové mesto nad Váhom z 22.02.2013, faktúra č. 20130502 vystavená spoločnosťou MEDIREL–SLOVAKIA pre Med-Art s. r. o. zo 07.01.2014 za výrobok Bio-Tlak krvi+ draslík 30+30- 4ks, príloha č. 5A,
- emailová komunikácia medzi zástupcom majiteľa a p. M. zo 16.03.2015, príloha 6A,
- informácie o doménach pycno.com, pycno.net a pycno.biz z www.who.is, príloha 7A,
- obal produktu PycnoCardio Q10 Gold od spoločnosti Biogena spolu s príbalovým letákom produktu, a faktúrou za produkt z 26.03.2015 pre Zuzanu H., od spoločnosti Biogena, príloha 8A,
- e-mailová komunikácia medzi p. Zuzanou H., konateľkou právneho zástupcu majiteľa a predajcom spoločnosti Biogena zo 16 a 17.03.2015, príloha 9A.

V prílohe 3 bola predložená kópia webovej stránky www.adcc.sk s výrobkom BIO-TLAK KRVI + DRASLÍK, cps 30 k + tbl 30 ks výrobcu Pharma Nord DNK, ktorého dodávateľom je spoločnosť Medirel-Slovakia s. r. o. Ako vyplynulo z návrhu aj z vyjadrenia majiteľa, na tejto stránke je zverejnená databáza ADC číselník- elektronická databáza farmaceutických produktov dodávaných do zdravotníckych zariadení na Slovensku. Podľa popisu výrobku na stránke ide o výživový doplnok s obsahom koenzýmu Q10, Pycnogenolu a iných látok, sú tu údaje o jeho zložení, spôsobe použitia, skladovaní a pod. Z predložených údajov z tejto databázy nevyplýva, odkedy bol výrobok „BIO-TLAK KRVI + DRASLÍK“ v ponuke na území Slovenskej republiky, ako však ďalej vyplynulo z e-mailovej komunikácie (príloha č. 6A) právny zástupca majiteľa požiadal zástupcu spoločnosti PharmINFO, t. j. prevádzkovateľa databázy číselníka ADC o informáciu, kedy bol produkt PycnoQuinon (Bio- tlak krvi) spoločnosti Pharma Nord (držiteľ licencie spoločnosti majiteľa), prvýkrát zalistovaný v tejto databáze. Z odpovede zo 16.03.2015 vyplynulo, že produkt „BIO-TLAK KRVI“ cps 1x 30 ks výrobcu Pharma Nord bol do ADCC zalistovaný 25.09.2009 dodávateľom MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o., tento produkt je teraz v stave neaktívny, pretože dodávateľ si ho odobral z portfólia 19.12.2013. Ďalej tu bolo uvedené, že do ADCC bol 21.05.2013 zalistovaný aj produkt „BIO-TLAK KRVI 1 DRASLÍK“ cps 30 ks + tbl 30ks, ktorý figuruje v stave pred deaktiváciou, dodávateľ si ho odobral z portfólia 21.12.2014. Možno teda považovať za preukázané, že výrobok BIO-TLAK KRVI + DRASLÍK bol do tejto databázy zalistovaný 21.05.2013 a produkt BIO-TLAK KRVI bol zalistovaný 25.09.2009. Tieto dôkazy možno akceptovať z hľadiska ich zverejnenia v relevantnom období, avšak je nutné zdôrazniť, že v predmetnom materiáli nie je nikde spomenutý názov PYCNO, t. j. napadnutá ochranná známka, v súvislosti s týmto výrobkom.

Obal výrobku predložený v prílohe 4 má rovnaký názov ako výrobok uvedený v databáze v prílohe 3, teda Bio-Tlak krviTM + draslík, rovnaké sú údaje o výrobcovi aj distribútorovi (Pharma Nord a Medirel-Slovakia), o zložení výrobku, spôsobe užívania, pričom pod názvom výrobku „Bio-Tlak KrviTM + draslík“ je uvedený asi polovičným písmom podnadpis „PycnoQuinon + Potassium“. Na obale je uvedené č. šarže 1451506 a minimálna trvanlivosť do 05/2016, nie je tu však uvedený dátum výroby. Predložený pokladničný blok č. 03408/0085 z 08.07.2014 je za tovar označený ako KOMISIONALN, podľa majiteľa ide doklad za kúpu výrobku, ktorého obal predložil, na bloku nie je jeho názov, teda nemožno jednoznačne určiť, aký výrobok bol zakúpený. Majiteľ v prílohe č. 2A predložil k uvedenému bloku vyhlásenie lekárne, ktorá blok vystavila, že názov uvedený na bloku, t. j. komisionálny predaj je určený pre položky, ktoré nemajú v rámci siete svoju vlastnú kartu a zalistovanie a sú určené predovšetkým na dopredaj položiek v prevádzke. Majiteľ v prílohe č. 3A predložil ďalší obal výrobku Bio-Tlak krviTM + draslík, č. šarže 1352730 s dátumom trvanlivosti do 10/2015, na ktorom je nalepená aj cenovka s cenou 20,10 eur a tiež fotografie blistrov s tabletkami a kapsulami tohto výrobku. Možno konštatovať, že predmetné vyhlásenie z lekárne nepotvrďuje skutočnosť, že vystavený blok je práve za výrobok Bio-Tlak Krvi + draslík a rovnako ani nalepená cenovka na obale nie je jasným dôkazom o tejto skutočnosti. Podľa dátumov spotreby možno predpokladať (podľa vyjadrenia

majiteľa), že tieto výrobky boli vyrobené cca 2-3 roky predtým, čo by súhlasilo i s dátumom zalistovania tohto výrobku do ADC číselníka, teda na základe týchto dôkazov možno pripustiť existenciu takéhoto výrobku na trhu v Slovenskej republike v období pred podaním návrhu na zrušenie.

Kópie webových stránok v prílohe 5 ponúkajú výrobok Bioaktivní Tlak Krve PycnoQuinon 30 kapslí, na českej a slovenskej stránke <http://eshop.pharmawell.cz> a [.sk](http://eshop.pharmawell.sk) a výrobok Bio-Tlak Krvi™ PycnoQuinon (30 cps) na stránke www.pilulka24.sk. Podľa údajov na stránkach ide o výživový doplnok s obsahom pycnogenolu, ktorého výrobcom je Pharma Nord, výrobok je tu aj zobrazený a obal výrobku je v podstate až na rozdiel, že v názve chýba „+draslík“ totožný s výrobkom, ktorého obal majiteľ predložil v prílohách 4 a 3A. Stránku s doménou .cz nemožno akceptovať ako relevantný dôkaz o používaní tohto výrobku na území Slovenskej republiky, pretože sa vzťahuje k územiu Českej republiky a neboli predložené ďalšie dôkazy, ktoré by preukázali dostupnosť, resp. dosah aj na slovenských spotrebiteľov. Navyše tak česká aj slovenské kópie stránok sú až z 26.08.2014 teda nepreukazujú, že tieto výrobky boli v ponuke a dostupné i v relevantnom období. Taktiež nebol predložený žiadny dôkaz napr. o návštevnosti tejto webovej lokality, či údaje o predajnosti tohto výrobku.

Druhostupňové rozhodnutie úradu z 22.02.2011 predložené v prílohe 1A sa týka posúdenia zameniteľnosti starších ochranných známk „PYCNO“ a „PYCNOGENOL“ majiteľa so zverejneným označením „Natur-Pykno“ spoločnosti navrhovateľa. V rozhodnutí bolo pri sémantickom porovnaní označení konštatované, že priemerný spotrebiteľ bude slovné prvky Pykno/PYCNO porovnávaných označení považovať za fantazijné, t. j. bez konkrétneho významu a na základe čoho bola v závere konštatovaná pravdepodobnosť zámény a asociácie medzi porovnávaným zverejneným označením a staršími ochrannými známkami. Z predmetného rozhodnutia teda vyplýva skutočnosť, že majiteľ si uplatňoval svoje práva ako majiteľ napadnutej ochrannej známky, čo však žiadnym spôsobom nepreukazuje jej skutočné používanie.

Predložená kópia z odborného-informačného časopisu Slovenskej lekárskej komory Lekárnické listy ročník 10/2009 (príloha č. 4A) spadá do relevantného obdobia a preukazuje propagáciu výrobku spoločnosti Pharma Nord „Bio-Tlak krvi™“, t. j. prípravok pre zdravý krvný tlak s obsahom Pycnogenolu a koenzýmu Q10. Na obale výrobku podľa publikovaného obrázku sa pod názvom výrobku „Bio-Tlak Krvi™“ nachádza aj označenie PycnoQuinon, písané minimálne o polovicu menším písmom (ide o rovnaký výrobok ako na stránke www.pilulka24.sk v prílohe 5). Podľa údajov z úvodníka tohto časopisu bol v tom čase jeho náklad viac ako 3 tis. kusov, pričom ide o mesačník, ktorý dostávajú členovia lekárskej komory na meno.

V prílohe č. 5A boli predložené dve faktúry, jedna (č. 173639) vystavená spoločnosťou Pharma Nord pre spoločnosť MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o. z 22.02.2013 za rôzne produkty, napr. Bio-Cesnak, Bio-Magnezium, Bio-Pycnogenol, Bio-Quinone Q10 Gold. Druhá faktúra (č. 20130502) od spoločnosti MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o. je vystavená pre Med-Art s. r. o. z 31.12.2013 za rôzne produkty medziiným aj za Bio-Pycnogenol a za Bio-Tlak krvi + draslík 30+30- 4 ks. Predložené faktúry spadajú do relevantného obdobia a vyplýva z nich, že spoločnosť Pharma Nord dodávala spoločnosti MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o. rôzne farmaceutické výrobky, napr. Bio-Pycnogenol, avšak na predloženej faktúre nie je žiadny výrobok označený napadnutou ochrannou známkou. Čo sa týka druhej faktúry táto preukazuje, že 4 kusy výrobku Bio-Tlak krvi spoločnosť MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o. dodala, resp. predala ďalšej spoločnosti na území Slovenskej republiky.

Z predložených údajov o vlastníctve jednotlivých domén pycno.com, .biz, .net (príloha 7A) vyplýva, že doména pycno.com bola zaregistrovaná 1999 pre spoločnosť PERFECT PRIVACY, LLC, USA, podľa vyjadrenia majiteľa je držiteľom domény táto spoločnosť z komerčných dôvodov, ale ide o jeho doménu. Ďalšie dve domény s koncovkami .net a .biz boli zaregistrované v rokoch 2012 a 2009, držiteľom domén je spoločnosť majiteľa. Možno uviesť, že dôkazy o registrácii domén nie sú postačujúce na preukázanie skutočného používania ochrannej známky, pretože nepreukazujú aj obsah týchto stránok, vzťah označenia PYCNO ku konkrétnym tovarom a reálny dosah na slovenského spotrebiteľa, teda že tieto webové lokality zaznamenali návštevnosť napr. aj zo Slovenska, prípadne, že určitý počet zákazníkov v príslušnom období si objednal príslušné výrobky prostredníctvom tejto webovej lokality.

Z predloženej e-mailovej komunikácie z 26.08.2014 (príloha č. 6), t. j. po podaní návrhu na zrušenie, teda mimo relevantného obdobia, vyplýva, že spoločnosť Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG reagovala na požiadavku právnej zástupkyne majiteľa o možnosti objednania produktu PYCNO CARDIO na Slovensko a uviedla, že nie je problém dodať produkt aj na Slovensko. Z komunikácie tiež vyplýva možnosť objednať si produkt PYCNO Cardio na rakúskej webovej stránke spoločnosti BIOGENA. Podľa komunikácie zo 16. a

17.03.2015 medzi týmito stranami (príloha č. 9A) bol výrobok PYCNO CARDIO spoločnosti BIOGENA zavedený na trh v decembri 2012. Podľa predloženého obalu, príbalového letáku a faktúry v prílohe č. 8A bol výrobok s názvom PycnoCardio® Q10 Gold, č. šarže 157Y29B s dobou trvanlivosti do 05.01.2018 dodaný na Slovensko 26.03.2015. V prvom rade možno uviesť, že predmetná rakúska spoločnosť je uvedená v zozname zmluvných partnerov majiteľa dostupnom na stránke www.pycnogenol.com/about/shop/. Ďalej však je potrebné konštatovať, že právny zástupca majiteľa sa s požiadavkou na informáciu a objednávku produktu obrátil na rakúsku spoločnosť, čo jasne poukazuje na to, že takýto výrobok na trhu Slovenskej republiky v sieti lekární, teda v príslušnom segmente trhu dostupný nie je a nebol. Len samotná skutočnosť o existencii výrobku a možnosti objednať si ho priamo u výrobcu nesvedčí o skutočnom používaní na trhu Slovenskej republiky, ktorého účelom je dosiahnutie určitého podielu na trhu, presadenie sa na trhu a pod. V závere je ešte potrebné zdôrazniť, že všetky tieto dôkazy sú datované až po podaní návrhu na zrušenie, teda nespádajú do relevantného obdobia.

Po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno konštatovať, že v zozname zmluvných partnerov majiteľa na stránke <http://www.pycnogenol.com/about/shop> je uvedená aj spoločnosť Pharma Nord. Ďalej z predložených dôkazov vyplynulo, že spoločnosť Pharma Nord je výrobcom rôznych výrobkov- výživových doplnkov dostupných na území Slovenskej republiky, ktoré na územie Slovenska dodáva prostredníctvom spoločnosti MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o., čo vyplynulo jednak z vyjadrenia majiteľa, ale aj z predložených faktúr a z údajov v databáze číselníka ADC. Podľa informácie konateľa spoločnosti prevádzkujúcej túto databázu bol do nej 25.09.2009 zalistovaný výrobok s názvom BIO-TLAK KRVI a 21.05.2013 výrobok BIO-TLAK KRVI+ DRASLÍK výrobcu Pharma Nord dodávateľom MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o. Majiteľ pritom poukázal na to, že napadnutú ochrannú známku používa práve na týchto výrobkoch. S ohľadom na vyjadrenie majiteľa, zoznam zmluvných partnerov a informácie vyplývajúce z údajov na stránke www.adcc.sk možno používanie napadnutej ochrannej známky touto spoločnosťou na území Slovenskej republiky považovať za používanie majiteľom v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Majiteľ na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky predložil dva obaly výrobku Bio-Tlak Krvi™ + draslík, na ktorých je pod týmto názvom uvedený aj názov PycnoQuinon + Potassium, t. j. draslík. Napriek tomu, že tieto výrobky boli majiteľom zakúpené až v období po podaní návrhu na zrušenie a na predloženom bloku o kúpe nefiguruje názov výrobku, ale len „komisionáln“, k čomu majiteľ predložil vysvetlenie z lekárne, kde výrobok kúpil, avšak s ohľadom na údaje na predloženom obale v slovenčine, na zalistovanie tohto výrobku do ADC číselníka v roku 2013, s ohľadom na ich dobu trvanlivosti do 10/2015 a 05/2016, z čoho vyplýva, že k ich výrobe došlo cca 2-3 roky predtým a predovšetkým v spojitosti s faktúrou spoločnosti MEDIREL-SLOVAKIA s. r. o., ktorá tento výrobok dodala a predala ďalšej spoločnosti v Slovenskej republike možno akceptovať, že tieto výrobky boli v relevantnom období dostupné na našom území. Čo sa týka výrobku „Bio-Tlak Krvi“, dôkazom o jeho dostupnosti na území Slovenskej republiky je len reklama na tento výrobok zverejnená v časopise Lekárnické listy 10/2009 (príloha 4A) a tiež skutočnosť, že tento výrobok bol zalistovaný do ADC číselníka v roku 2009, avšak žiadny iný dôkaz o používaní na území Slovenskej republiky predložený nebol.

Možno teda konštatovať, že dôkazy predložené majiteľom síce preukazujú existenciu výrobkov Bio-Tlak krvi a Bio-Tlak krvi+draslík na našom trhu, avšak nemožno ich považovať za dostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky na našom území, a to najmä z hľadiska preukázania rozsahu používania na území Slovenskej republiky. Uvádzané dôkazy preukazujú len existenciu výrobkov Bio-Tlak krvi a Bio-Tlak krvi + draslík spoločnosti Pharma Nord – zmluvného partnera majiteľa, teda že boli skutočne vyrábané a registrované aj na Slovensku, resp. jeden z nich bol aj propagovaný v časopise, avšak či boli tieto výrobky skutočne dodávané na Slovensko, v akých množstvách, ako často, akú dobu, teda či boli naozaj v relevantnom období dostupné na Slovensku však prostredníctvom nich preukázané nebolo. V podstate len jedna predložená faktúra preukazuje dodávku a predaj 4 kusov výrobku „Bio-Tlak krvi + draslík“ na Slovensku, čo však nemožno považovať za dostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Toto malé množstvo predaných, či dodaných produktov na území Slovenskej republiky neumožňuje konštatovať, že majiteľ sa takto označeným výrobkom pokúsil získať obchodné postavenie v dotknutom obchodnom segmente výživových doplnkov na príslušnom trhu. Napriek viacerým argumentom majiteľa o jeho obchodnom zastúpení na celom svete a dlhodobom používaní produktov Pycno predložené dôkazy neosvedčujú, že takto označené výrobky boli aspoň v relevantnej miere zastúpené v príslušnom segmente trhu na území Slovenskej republiky. V prípade preukázania skutočného používania ochrannej známky nie je postačujúce, aby sa riadne používanie javilo pravdepodobné alebo vierohodné, ale je potrebné o ňom predložiť dôkaz, pričom v tomto prípade predložené

dôkazy preukázali len jednorazový predaj 4 kusov jedného z výrobkov, ďalšie dva kusy boli zakúpené právny zástupcom majiteľa, aj to až po podaní návrhu na zrušenie.

V tomto prípade je bremeno dokazovania o skutočnom používaní napadnutej ochrannéj známky na majiteľovi, pretože práve majiteľ, resp. ním poverená osoba, ktorá používa jeho ochrannú známku disponuje údajmi a dôkazmi o množstve vyrobených výrobkov a o ich dodávkach na príslušný trh. Samotné tvrdenie a argumentácia majiteľa o tom, že na výrobkoch takéhoto typu sa neuvádza dátum výroby, a že je možné zistiť ho len zo šarže výrobku, ktorým disponuje výrobca preto vyznieva paradoxne.

Predložené dôkazy o používaní napadnutej ochrannéj známky ďalej nie je možné akceptovať ani z hľadiska formy používania napadnutej ochrannéj známky, ktorá bola zapísaná do registra ako slovné označenie „Pycno“. Predložené obaly výrobkov, faktúra, reklama a ďalšie dôkazy svedčia o tom, že výrobky majiteľa majú názov „Bio-Tlak krvi + draslík“, resp. „Bio-Tlak krvi“. Pri pohľade na obal je zrejmé, že práve toto sú obchodné názvy výrobkov, keďže sú umiestnené v dominantnej pozícii, písané veľkým písmom, zdôraznené, čo napokon jasne dokazuje aj umiestnenie značky TM na obale výrobku pri tomto názve. Tieto obchodné názvy „Bio-Tlak krvi (+draslík)“ sú teda komunikované v reklame, pri propagácii, pri predaji a je nepochybné, že takto to vníma aj spotrebiteľ a bude tieto výrobky rozoznávať podľa nich. Aj keď na týchto výrobkoch sa nachádza aj označenie Pycno, nie je na nich uvedené ako samostatné slovo ale ako jedno slovo PycnoQuinon, resp. „PycnoQuinon + Potassium“, je umiestnené v pozícii pod názvom výrobku a je zobrazené o polovicu menším písmom. Je zrejmé, že všetky tieto okolnosti prispievajú k tomu, že spotrebiteľ nebude vnímať označenie PycnoQuinon ako názov výrobku, ale ako účinnú látku výrobku, čo umocňuje aj fakt, že vo výrobku Bio-Tlak krvi +draslík je slovo PycnoQuinon uvedené spolu s ďalšou účinnou látkou+ Potassium, t. j. draslík.

Ďalej je potrebné zdôrazniť, že napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená slovom „Pycno“, ktoré sa na predmetných výrobkoch nachádza len v spojení so slovom „Quinon“. Aj napriek argumentácii majiteľa, že slovo quinon, v preklade chinón, je chemická zlúčenina, ktorá nie je spôsobilá ochrany a nemôže zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť fantazijného slova Pycno, tieto argumenty nemožno akceptovať. Je zrejmé, že pripojením slova Quinon k slovu Pycno vzniklo nové a odlišné slovo - rozdielnej dĺžky, teda vizuálne rozdielne, s iným významom a aj napriek tomu, že pripojené slovo je druhové, nemožno ho považovať za zanedbateľné, keďže jeho pripojením vznikol výraz, ktorý už nepredstavuje zapísanú podobu. V tomto prípade je rozhodujúce, či spotrebiteľ vníma tento dodatočný prvok ako opisný. Možno však zdôrazniť, že výraz „Quinon“ pre bežného slovenského spotrebiteľa bez vyššieho vzdelania v oblasti chémie nebude mať jasný a zrozumiteľný význam, navyše je súčasťou jedného označenia „PycnoQuinon“. Vzhľadom na uvedené použitie slova PycnoQuinon na predmetných produktoch nemožno považovať za používanie napadnutej ochrannéj známky v súlade ustanovením § 9 ods. 3 písm. a) zákona o ochranných známkach a ani za používanie v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je odlíšiť tovary majiteľa od tovarov iných osôb.

Na základe predložených dôkazov teda nemožno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola vo vzťahu k zapísaným výrobkom predmetom skutočného používania. Možno tiež poukázať na to, že predmetné dôkazy sa týkajú len jedného druhu výrobkov – výživového doplnku spadajúceho do rozsahu ochrany triedy 5, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka je zapísaná pre širší rozsah - viacero výrobkov v triede 3, 5 a 30.

Vzhľadom na uvedené možno dospieť k záveru, že majiteľ napadnutej ochrannéj známky neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 3, 5 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a majiteľ napadnutej ochrannéj známky ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že návrh na zrušenie zo strany navrhovateľa je nekalým konaním, vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie medzi nimi, tu je nutné poukázať na skutočnosť, že podanie návrhu na zrušenie podľa § 34 ods. 1 písm. a) nie je podmienené žiadnymi zákonnými podmienkami a zákon umožňuje akejkolvek tretej osobe podať návrh na zrušenie z tohto dôvodu, pričom predmetom posúdenia sú dôkazy, ktorými majiteľ preukazuje používanie ochrannéj známky, nie dôvody, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

Allen & Overy Bratislava, s. r. o., advokátska kancelária
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava