



Banská Bystrica 19. 6. 2017
OZ 228687/II-47-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. mája 2016 navrhovateľom BIOFARMA, 50 Rue Carnot, 922 84 Suresnes Cedex, Francúzsko, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Miroslavom Ivanovičom, Grösslingova 45, 811 09 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 475-2010/OZ 228687/I-26-2016 zo 14. apríla 2016 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 228687 „GENERICA“, majiteľa GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, v konaní zastúpeného spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 37 ods. 5 v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 475-2010/OZ 228687/I-26-2016 zo 14. apríla 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 475-2010/OZ 228687/I-26-2016 zo 14. apríla 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnutý návrh na zrušenie kombinovanej ochrannej známky č. 228687 „GENERICA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“). Navrhovateľ návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky uplatnil v zmysle § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a jeho podanie odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka je v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom objektívne spôsobilá klamať a uviesť spotrebiteľov do omylu pokiaľ ide o povahu, kvalitu a pôvod takto označených tovarov. Uvedené podľa navrhovateľa vyplýva z toho, že napadnutá ochranná známka a všeobecne využívaný termín „generiká“ sú takmer identické a foneticky úplne zhodné, na základe čoho sa bude spotrebiteľ mylne domnievať, že takto označené tovary majiteľa, ktoré sú v skutočnosti výživovými a potravinovými doplnkami, vitamínmi a minerálmi, sú generickými liekmi. Navrhovateľ tiež uviedol, že majiteľ používa aj nezapísané slovné označenie „Generica“ v bezprostrednej blízkosti názvu, resp. v názve väčšiny svojich produktov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľ nepreukázal taký spôsob používania napadnutej ochrannej známky, v dôsledku ktorého napadnutá ochranná známka môže klamať o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov majiteľa. Prvostupňový orgán uviedol, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky „GENERICA“ je fantazijný a verejnosti môže evokovať odvodeninu od rôznych slov, ako napríklad generácia, generikum, generálny či generovanie, čo znamená, že laická verejnosť si ho nespája len s jedným významom. Okrem toho v prípade, ak tovary majiteľa poskytuje lekár alebo lekárnik, ktorý je dobre informovaný a pozná výrobky rôznych výrobcov liečiv a výživových doplnkov, nie je možné predpokladať, že by bol spotrebiteľ uvedený do omylu. Obzvlášť, ak je na výrobku majiteľa uvedené, že ide o výživový doplnok, prípadne dermálny gél. Kvalifikovanosť predaja výrobkov

v lekárňach zámenu pojmu „generica“ s generickým liekom nepredpokladá. Prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že navrhovateľ vo svojom návrhu iba formálne uviedol, že napadnutá ochranná známka klame verejnosť, keď názvoslovím korešponduje s generickým liekom, avšak svoje tvrdenia v konaní nijako nepreukázal, a preto nebolo možné považovať jeho návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky za opodstatnený. V spojitosti s poukázaním navrhovateľa na používanie nezapísaného označenia prvostupňový orgán konštatoval, že používanie nezapísaného označenia nemôže v predmetnom konaní posudzovať. Uviedol tiež, že napadnutá ochranná známka sa na obaloch výrobku nachádza so symbolom ® v takej podobe, v akej je zapísaná v registri.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne vyvodil závery týkajúce sa uplatneného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Konkrétne nesúhlasil s konštatovaním, že napadnutá ochranná známka nie je spôsobilá klamať verejnosť o povahe, kvalite či zemepisnom pôvode dotknutých tovarov.

Skutočnosť, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky „GENERICA“ je spôsobilý klamať priemerného spotrebiteľa o povahe a vlastnostiach výrobkov majiteľa, označil navrhovateľ za nespornú. Reprodukované znenie napadnutej ochrannej známky, resp. majiteľom používaný nezapísaný ekvivalent „Generica“ a všeobecne používaný termín „generiká“ (tzn. generické lieky) sú v danom prípade takmer identické, čo má objektívne za následok spôsobilosť napadnutej ochrannej známky viesť do omylu a klamať verejnosť o povahe, kvalite a pôvode ňou označených tovarov. Napadnutá ochranná známka nie je spôsobilá rozlíšiť produkty majiteľa (výživové doplnky) od liekov – generík, ktorých výrobcami sú farmaceutické spoločnosti, čím majiteľ získava na trhu výhodu. Napadnutá ochranná známka neobsahuje okrem dominantného slovného prvku „GENERICA“ a grafického prvku žiadny doplňujúci prvok, ktorý by spotrebiteľom umožnil toto označenie vnímať inak ako slovo „generiká“, tzn. generické lieky. Zámena písmen „K“ za „C“ je z pohľadu priemerne pozorného spotrebiteľa z fonetického hľadiska bezpredmetná a z vizuálneho hľadiska zanedbateľná. Navyše spotrebiteľ zvyčajne hodnotí označenia z hľadiska celkového dojmu a nemá vždy možnosť podrobne sa venovať jednotlivým detailom a nepodstatným odlišnostiam, na základe čoho bude obsah slov „GENERICA“ a „Generiká“ vnímať ako zhodný.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, podľa ktorého si laická verejnosť nebude prvok „GENERICA“ spájať s konkrétnym významom - generickým liekom. Odvolal sa na prieskum predložený v konaní majiteľom, podľa ktorého až polovica oslovených respondentov pozná pojem „generikum“ alebo pojem „uvoľnené lieky“, a títo zároveň rozlišujú medzi riadnym liekom a generikom. Tí istí spotrebiteľia môžu byť oklamani pri pohľade na výrobok označený napadnutou ochrannou známkou, ktorá evokuje, že ide o generikum.

Majiteľ podľa navrhovateľa zneužil systém registrácie ochranných známok a zaregistroval si kombinovanú ochrannú známku pod názvom, ktorý zodpovedá všeobecnému označeniu generík. Túto skutočnosť využíva za účelom zvýšenia predajnosti svojich produktov – výživových doplnkov, pričom klame verejnosť o ich povahe, kvalite a pôvode.

V súvislosti s argumentom prvostupňového orgánu, že riziko klamania spotrebiteľa je vylúčené, keďže predmetné výrobky sú predávané v lekárňach odborným, dobre informovaným personálom, uviedol, že práve spôsob predaja výrobkov majiteľa - výživových doplnkov umocňuje riziko ich zameniteľnosti s liekmi a generikami, keďže tieto sa v lekárňach nachádzajú vedľa seba.

Navrhovateľ upozornil na to, že majiteľ po podaní predmetného návrhu, vedomý si vysokej miery zameniteľnosti pojmov „GENERICA“ a „GENERIKUM“, vykonal opatrenia, aby predišiel zrušeniu napadnutej ochrannej známky, konkrétne jeho produkty prešli redizajnom (došlo k zvýrazneniu označenia „Výživový doplnok“) a na internetovej stránke www.generica.sk sa už v opise činnosti majiteľa neuvádza „výroba liekov“.

Navrhovateľ ďalej poukázal na zákonnú úpravu týkajúcu sa zrušenia ochrannej známky, ktorá predpokladá hrozbu, resp. možnosť klamania priemerného spotrebiteľa, pričom nie je nevyhnutné faktické klamanie, resp. uvedenie verejnosti do omylu. O tom, že k hrozbe klamania skutočne dochádza, svedčia aj uvedené aktivity majiteľa po podaní predmetného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ sa rovnako ako v prvostupňovom konaní odvolal na § 17 ods. 2 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 16826/2007, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky (ďalej „výnos“), podľa ktorého označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby alebo vyliečenia ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti. Zároveň poukázal na to, že majiteľ na svojich výrobkoch uvádza aj výlučne slovné, nezapísané označenie „Generica“, čím zámerne vzbudzuje zdanie, že ide o generický liek.

Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že spotrebiteľia sa môžu nazdávať, že výživový doplnok označený napadnutou ochrannou známkou či nezapísaným označením „Generica“ je len lacnejšou verziou prémiového produktu – generického lieku, a uprednostnia ho bez toho, aby si všimli, že ide o produkt inej kategórie, ktorý má odlišné charakteristiky a kvalitu, čo môže v konečnom dôsledku viesť až k oslabeniu exkluzivity, identity a dôvery v generické lieky.

Vzhľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil a návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu vyhovel, alebo aby toto rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 16. septembra 2016, v prvom rade namietal, že navrhovateľ nedodrжал zákonný postup na podanie rozkladu a podanie vecného odôvodnenia rozkladu v zmysle § 40 ods. 1 a 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uvedené podľa neho vyplynulo z toho, že podanie rozkladu, ktoré bolo úradu doručené 19. mája 2016 neobsahovalo vecné odôvodnenie a ďalšie podanie doručené úradu 20. júna 2016, bolo podané oneskorene. Toto bolo pritom označené ako „rozklad“ (nie ako vecné odôvodnenie rozkladu z 19. mája 2016) a aj podľa obsahu ide o rozklad. Zároveň majiteľ v tejto súvislosti doplnil, že ak by aj podanie doručené 20. júna 2016 úrad považoval za vecné odôvodnenie rozkladu z 19. mája 2016, toto bolo podané deň po uplynutí zákonnej mesačnej lehoty. S ohľadom na uvedené by mal orgán rozhodujúci o rozklade konanie o rozklade zastaviť.

V súvislosti s argumentmi navrhovateľa týkajúcimi sa samotnej vecnej stránky predmetného konania o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky majiteľ uviedol, že podaný rozklad považuje za nedôvodný, keďže navrhovateľ nepredložil žiadne dôkazy o tom, že napadnutá ochranná známka je spôsobilá klamať verejnosť o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov.

Poukázal na to, že výrobok majiteľa nesie jasnú a zrozumiteľnú informáciu, že ide o výživový doplnok, nie liek, a preto napadnutá ochranná známka v znení „GENERICA“ nie je spôsobilá klamať spotrebiteľa o jeho povahe, kvalite a už vôbec nie o zemepisnom pôvode. Zároveň je potrebné vziať do úvahy kvalifikovaný spôsob predaja tovarov majiteľa v lekárňach, kde kúpa prebieha kontrolovane pod dohľadom lekárnik a spotrebiteľ má vždy informáciu o tom, že ide o výživový doplnok, a tak si výrobky majiteľa nemôže zameniť s liekmi. Navyše spotrebiteľ si liek, ako aj výživový doplnok vždy kupuje pre konkrétny účel, pričom sa vzhľadom na povahu týchto tovarov predpokladá zvýšená miera informovanosti. Všetky uvedené skutočnosti vylučujú, aby mohol byť spotrebiteľ napadnutou ochrannou známkou uvedený do omylu.

Majiteľ sa ďalej odvolal na rozhodnutie úradu zn. O-56802/OZ 167885 II/137-2014 z 22. októbra 2014, podľa ktorého, ak je už ochranná známka na trhu prítomná, skúma sa jej reálne používanie na označovanie konkrétnych tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. Zároveň povinnosť preukázať skutočnosť, že ochranná známka sa stala klamlivou má výlučne navrhovateľ, ktorý musí okrem klamlivosti ochrannej známky preukázať aj existenciu príčinnej súvislosti medzi klamlivosťou ochrannej známky a jej používaním. Majiteľ v tejto súvislosti uviedol, že navrhovateľ uviedol množstvo tvrdení, domnienok a špekulatívnych väzieb, avšak tieto nijakým spôsobom nepodložil dôkazmi.

Ako naopak vyplynulo z majiteľom predložených dôkazov, napadnutá ochranná známka je používaná v obchodnom styku na území Slovenskej republiky najmä na hlavičkovom papieri, v katalógoch výrobkov a umiestňovaná na viditeľnom mieste prednej strany obalov výrobkov, kde sa zároveň nachádza aj označenie druhu tovaru „Výživový doplnok“. Napadnutá ochranná známka nie je v žiadnom prípade používaná takým spôsobom, aby vyvolávala klamlivú predstavu o podstate tovarov, resp. ich vlastnostiach. Navyše napadnutá ochranná známka sa používaním stala všeobecne známou.

Majiteľ ďalej odmietol tvrdenie navrhovateľa, že potom, ako bol podaný návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky, vykonal zmeny na obaloch svojich výrobkov. Uvedené zmeny sa podľa majiteľa jednak

netýkali napadnutej ochrannej známky a jednak boli vykonané podstatne skôr (dôkaz: katalóg výrobkov spoločnosti majiteľa 2015/2016), ako bol dňa 10. augusta 2015 majiteľ oboznámený s predmetným návrhom. Majiteľ zároveň doplnil, že išlo o bežný redizajn obalov niektorých výrobkov nesúvisiaci s návrhom na zrušenie.

Pokiaľ ide o používanie napadnutej ochrannej známky na internete, uviedol, že takto označené tovary sú prezentované ako „výživové doplnky, minerály, vitamíny“. Dodal, že sa nijakým spôsobom neprezentuje ako výrobca liekov, jeho internetová stránka takýto údaj neobsahuje a nikdy neobsahovala. Na podporu svojho tvrdenia predložil v konaní dôkaz – notársku zápisnicu o skutočnom obsahu a znení svojej web stránky.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a rozklad zamietol.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona 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 konania na jednej strane.

Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo tretou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 228687 „GENERICA“, majiteľa GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany bola s právom prednosti od 25. marca 2010 zapísaná do registra ochranných známk 22. novembra 2010 pre tovary „*vitamíny, rastlinné výťažky, vitamínové a/alebo minerálne prípravky a látky, doplnky potravy s obsahom vitamínov hlavne vo forme práškov, toboliek, tabletiiek, dražé, piluliek a cukríkov (všetko na lekárske účely)*“ v triede 5, „*potravinové doplnky a prísady do potravín zaradené v tejto triede včítane doplnkov obsahujúcich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny, stopové prvky, tuky a uhl'ohydráty*“ v triede 29 a „*potravinové doplnky a prísady do potravín zaradené v tejto triede včítane doplnkov obsahujúcich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny, stopové prvky, tuky a uhl'ohydráty*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



GENERICA

V prvom rade je potrebné vyjadriť sa k argumentu majiteľa, že úrad mal konanie o rozklade zastaviť z dôvodu, že navrhovateľ nedodrжал zákonný postup v zmysle § 40 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach, keďže rozklad neobsahoval vecné odôvodnenie, resp. nebol podaný včas. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Prvostupňové rozhodnutie bolo navrhovateľovi doručené 21. apríla 2016, pričom formálny rozklad bol podaný 19. mája 2016, teda v zákonnej 30-dňovej lehote odo dňa doručenia rozhodnutia. Vecné odôvodnenie rozkladu bolo úradu doručené 20. júna 2016. Podľa § 40 zákona o ochranných známkach odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu, pričom v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade posledný deň mesačnej lehoty, 19. jún 2016, pripadol na nedeľu, podaním vecného odôvodnenia rozkladu nasledujúci deň navrhovateľ zachoval lehotu, ktorú na tento úkon stanovuje zákon.

Majiteľ argumentoval tým, že vecné odôvodnenie rozkladu bolo len ďalším rozkladom. Orgán rozhodujúci o rozklade s tvrdením majiteľa nesúhlasí z dôvodu, že podanie doručené úradu 20. júna 2016 síce bolo označené ako rozklad, avšak z jeho obsahu je zrejmé, že ide o vecné odôvodnenie už podaného rozkladu navrhovateľom, čo je uvedené tiež podčiarknutým písmom na strane 2 pod bodom II tohto podania. Zákon o ochranných známkach ani iný právny predpis neupravuje náležitosti, ktoré musí vecné odôvodnenie rozkladu spĺňať, okrem toho, že musí byť podané dvojmo a v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V neposlednom rade možno poukázať na § 51 ods. 11 zákona o ochranných známkach (prvá veta), v zmysle ktorej sa podanie posudzuje podľa jeho obsahu. Zastavenie konania o rozklade navrhovateľa tak, ako to navrhol majiteľ, je preto v danom prípade nedôvodné a rozklad navrhovateľa je potrebné považovať za riadne a včas podaný.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie predmetného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Konkrétne nesúhlasil so záverom, že napadnutá ochranná známka tak, ako je používaná majiteľom, nie je spôsobilá klamať verejnosť o povahe, kvalite a zemepisnom pôvode takto označených tovarov.

Orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade považuje za potrebné poukázať na rozdiel medzi prieskumovým konaním a konaním o zrušení ochrannej známky. V rámci prieskumového konania, ktoré vykonáva úrad *ex officio*, je predmetom posúdenia okrem iného spôsobilosť označenia klamať v teoretickej rovine, t. j. vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Ide o absolútnu zápisnú výlukú upravenú v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, ktorá predstavuje typický príklad verejnoprávneho charakteru zápisných prekážok. Na druhej strane, v prípade podania návrhu na zrušenie už zapísanej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, ktorá (ako sa predpokladá) je na trhu už prítomná, sa skúma jej reálne používanie, resp. reálny spôsob jej používania na označovanie konkrétnych tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná v registri. Práve v dôsledku spôsobu používania ochrannej známky jej majiteľom alebo treťou osobou s jeho súhlasom sa ochranná známka môže stať pre spotrebiteľa spôsobilou klamať najmä o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v prípade zrušenia napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach ide vždy o návrhové konanie, v ktorom je potrebné nielen niečo tvrdiť, ale tvrdené skutočnosti aj preukázať, pričom dôkazné bremeno preukázania tvrdených skutočností spočíva na navrhovateľovi. Navrhovateľ musí preukázať práve to, že ochranná známka sa v dôsledku jej používania majiteľom, resp. treťou osobou s jeho súhlasom stala spôsobilou klamať spotrebiteľskú verejnosť, najmä o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode takto označovaných tovarov a služieb, a to po dátume jej zápisu do registra. Absencia preukázania uvedených skutočností nemôže byť v predmetnom prípade na ujmu majiteľovi ochrannej známky.

Navrhovateľ predložil spolu s návrhom na zrušenie napadnutej ochrannej známky nasledujúce dôkazové materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti majiteľa (dôkaz č. 1),
- výpis z registra ochranných známk úradu týkajúci sa napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 2),
- výsledok vyhľadávania na stránke www.google.sk po zadaní hesla „generica“ z 25. novembra 2014; prvý v poradí je odkaz na stránku majiteľa www.generica.sk, kde sa v opise činnosti sa uvádza „Výroba liekov, vitamínových doplnkov stravy a produktov, ktoré slúžia na skvalitnenie života človeka“ (dôkaz č. 3),

- výtlačok z internetovej stránky www.generica.sk týkajúci sa produktu „CoOmega Generica“, na obale ktorého sa v jeho pravom spodnom rohu nachádza napadnutá ochranná známka vo farebnom prevedení (dôkaz č. 4),
- nedatované vyobrazenie obalov produktov „DIOSVEN Generica“ a „DIOSVEN gel Generica“ z ADC číselníka, v pravom spodnom rohu ktorých sa nachádza napadnutá ochranná známka vo farebnom prevedení (dôkaz č. 5),
- nedatované vyobrazenie obalu produktu „Probicus Generica“ z ADC číselníka, v pravom spodnom rohu ktorého sa nachádza napadnutá ochranná známka vo farebnom prevedení (dôkaz č. 6).

Majiteľ predložil v konaní nasledovné dôkazové materiály:

- výtlačok z internetovej stránky www.sk.wikipedia.org obsahujúci vysvetlenie pojmu „generácia“ (dôkaz č. 1),
- kvantitatívny výskum uskutočnený majiteľom v období od 1. februára 2015 do 7. februára 2016 na vzorke 1000 respondentov, ktorého predmetom bolo zistiť, či si títo myslia, že názov spoločnosti majiteľa GENERICA, spol. s r. o. je odvodený od slova „generácia“; z prieskumu vyplynulo, že tretina respondentov si myslela, že názov je odvodený od slova „generácia“, tretina si to nemyslela a tretina nebola rozhodnutá (dôkaz č. 2),
- výtlačok z internetovej stránky www.cs.wikipedia.org obsahujúci informácie o „Vitamíne C“ (dôkaz č. 3),
- kvantitatívny výskum uskutočnený majiteľom v období od 7. decembra 2015 do 18. decembra 2015 na vzorke 1006 respondentov, ktorého cieľom bolo okrem iného zistiť, či títo poznajú pojem „generický liek“ alebo „generikum“ a jeho význam; z prieskumu vyplynulo, že 45% respondentov odpovedalo, že pozná a 55% že nepozná význam uvedeného pojmu, pritom približne tretina zo všetkých opýtaných (34,6%) definovala význam slova „generický liek“ správne ako náhradu originálneho lieku, tretina (36,2%) nevedela odpovedať a tretina (29,2%) odpovedala nesprávne (dôkaz č. 4),
- výtlačok zo stránky www.adcc.sk (ADC číselník) obsahujúci výsledky vyhľadávania produktov majiteľa spolu s vyobrazením obalov produktov „DIOSVEN“ a „DIOSVEN gel“, v pravom spodnom rohu ktorých sa nachádza napadnutá ochranná známka vo farebnom prevedení (dôkaz č. 5),
- výpis z obchodného registra spoločnosti WALMARK, s. r. o. spolu s výtlačkom zoznamu produktov tejto spoločnosti z ADC číselníka (dôkaz č. 6),
- výpis z obchodného registra spoločnosti AGROKARPATY, s. r. o. Plavnica spolu s výtlačkom zoznamu produktov tejto spoločnosti z ADC číselníka (dôkaz č. 7),
- katalóg produktov 2015/2016 spoločnosti majiteľa, v ktorom každý z uvedených výrobkov obsahuje v pravom spodnom rohu napadnutú ochrannú známku vo farebnom prevedení a okrem toho sa napadnutá ochranná známka vo farebnom prevedení nachádza aj na prvej, druhej a poslednej strane katalógu, pričom vo všetkých prípadoch je použitá spolu so symbolom ® (dôkaz č. 8),
- vyobrazenie obalu produktu majiteľa „CoOmega“ z 3. februára 2016 zo stránky www.generica.sk, na ktorom je napadnutá ochranná známka vyobrazená vo farebnom prevedení v pravom spodnom rohu produktu, ako aj v hlavičke výtlačku spolu so symbolom ® (dôkaz č. 9),
- rozhodnutie predsedu úradu zn. O-56802/OZ 167885 II/137-2014 z 22. októbra 2014 (dôkaz č. 10),
- výpis z databázy Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) týkajúci sa ochrannej známky Európskej únie č. 7298664 „GENERICUM“ (dôkaz č. 11),
- notárska zápisnica zo 4. februára 2016 osvedčujúca obsah internetovej stránky www.generica.sk (dôkaz č. 12).

Z podaného rozkladu je okrem iného zrejmé, že navrhovateľ sa viackrát odvolával na skutočnosť, že nezapísané slovné označenie „Generica“ používané majiteľom na obaloch jeho výrobkov, resp. ako súčasť ich názvu, je spôsobilé klamať v tom zmysle, že spotrebiteľ sa bude mylne domnievať, že takto označený produkt je generickým liekom. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti považuje za potrebné zdôrazniť, že predmetom tohto konania je výlučne posúdenie spôsobilosti napadnutej ochrannej známky (teda kombinovaného označenia „GENERICA“) klamať o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov v dôsledku spôsobu jej používania, a toto konanie sa teda netýka nezapísaného slovného označenia. Na túto skutočnosť bol navrhovateľ upozornený už v prvostupňovom rozhodnutí. Z uvedeného dôvodu je odvolávanie sa navrhovateľa na nezapísané slovné označenie irelevantné.

Pokiaľ ide o posúdenie, či napadnutá ochranná známka je spôsobilá v dôsledku svojho používania klamať verejnosť o povahe, kvalite, či zemepisnom pôvode takto označených tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na to, že úrad označenie, ktoré tvorí túto ochrannú známku, v zápisnom konaní, predmetom ktorého bolo posúdenie zápisnej spôsobilosti predmetného označenia do registra ochranných známk, vyhodnotil ako spôsobilé na zápis do registra ochranných známk pre všetky

prihlásené tovary, vrátane tovarov potravinové doplnky. Predmetné označenie samotné teda úrad nepovažoval za také, ktoré by mohlo klamať o povahe, kvalite či zemepisnom pôvode tovarov, pre ktoré bolo prihlásené. V opačnom prípade by vo vzťahu k tovarom, ako sú výživové doplnky, napadnutú ochrannú známku z dôvodu klamlivosti označenia nezapísal.

Na základe podaného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky je predmetom preskúmania skutočnosť, či v dôsledku používania napadnutej ochrannej známky majiteľom, resp. inou osobou s jeho súhlasom vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná, napadnutá ochranná známka (ktorá, ako taká, vo vzťahu k zapísaným tovarom klamlivý charakter nemala), nadobudla klamlivý charakter.

Napriek tomu, že otázka zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky nie je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade predmetom tohto konania, vzhľadom na úzky súvis tejto otázky s otázkou posudzovanou v predmetnom konaní (klamlivosť vyvolaná spôsobom používania) orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že sa stotožňuje s prístupom prvostupňového orgánu v zápisnom konaní, konkrétne pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku s ohľadom na absolútnu výluky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach (resp. § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach platného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky). Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že napadnutá ochranná známka nie je nositeľom priamej opisnej informácie a zároveň klamlivej vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná. Napriek tomu, že napadnutá ochranná známka môže pripomínať odvodeninu od slova „genericum“, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade napadnutá ochranná známka sama o sebe nie je odbornou a ani širokou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaná ako opisný údaj vo vzťahu k dotknutým tovarom. Verejnosť ju preto podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade vníma ako fantazijnú, ako označenie pôvodu z hľadiska konkrétneho poskytovateľa takto označených tovarov.

Ďalej je potrebné uviesť, že k samotnému spôsobu používania napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ v konaní o ním podanom návrhu predložil len tri relevantné dôkazové materiály, konkrétne vyobrazenia obalov produktov majiteľa z ADC číselníka a výtlačok z internetovej stránky www.generica.sk o produkte „CoOmega Generica“, na ktorých je viditeľná napadnutá ochranná známka vo farebnom prevedení, ktoré sa výraznejšie nelíši od prevedenia, v akom je zapísaná v registri ochranných známk, resp. v prevedení, ktoré nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť, a teda je z nich zrejmy reálny spôsob jej používania.

Z uvedených dôkazových materiálov vyplýva, že navrhovateľ túto ochrannú známku používal vo vzťahu k výživovým doplnkom, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, pričom na obaloch výrobkov, ktorých vyobrazenia boli predložené v konaní, sa nachádza viditeľný údaj, že ide o výživové doplnky.

K spôsobu používania napadnutej ochrannej známky možno tiež uviesť, že bola na obaloch umiestňovaná tak, že bola dostatočne vzdialená od opisných údajov, tzn. že bola používaná spôsobom, ktorý spotrebiteľ ani nijako nenavádzal, aby bola vnímaná ako opisný údaj. Uvedené podporuje aj skutočnosť, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o kombinované označenie zložené okrem slovného aj z obrazového prvku dvoch horizontálnych rovnobežných čiar, pričom spotrebiteľia nezvyknú kombinované označenie obsahujúce obrazový prvok vnímať ako opisný údaj o druhu tovaru. Okrem toho bola napadnutá ochranná známka vždy použitá spolu so symbolom ®. Ako bolo uvedené súčasťou obalu každého tovaru, na ktorom bola napadnutá ochranná známka vyobrazená, bol pritom podľa predložených dôkazových materiálov súčasne údaj, že ide o „výživový doplnok“. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností konštatuje, že majiteľ preukázaným používaním svojej platnej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná, realizoval svoje práva majiteľa ochrannej známky, pričom z predložených dôkazových materiálov nevyplývalo, že by túto používal takým spôsobom, v dôsledku ktorého by bola spôsobilá klamať spotrebiteľa o vlastnostiach ňou označených tovarov.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že neexistuje riziko, že by si spotrebiteľia na základe spôsobu používania napadnutej ochrannej známky zamenili výživový doplnok s generickým liekom, ako to tvrdil navrhovateľ. Toto riziko je súčasne znížené tým, že obidva tovary vydáva odborný a dobre vyškolený personál lekárne.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ by sa majiteľ svojou inou aktivitou na trhu ako používaním napadnutej ochrannej známky (napr. klamlivými informáciami na internete ohľadom ním poskytovaných tovarov, či vyvolávaním klamlivej predstavy o jeho tovaroch informáciami poskytovanými iným spôsobom v súvislosti s jeho tovarmi, napr. v príbalových letákoch, resp. uvádzaním

klamlivých údajov na obaloch jeho tovarov) dopúšťal porušovania zákona, resp. iných právnych predpisov, táto skutočnosť nemôže byť predmetom skúmania úradu v tomto konaní a ani predmetom konania pred úradom, pretože posúdenie uvedenej skutočnosti nepatrí do kompetencie úradu a nemôže mať ani rozhodujúci vplyv na posúdenie uplatneného dôvodu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o argument navrhovateľa, že na úspešné uplatnenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky nie je potrebné preukázať faktické klamanie spotrebiteľa, ale stačí, ak existuje hrozba, tzn. možnosť, že by bol spotrebiteľ oklamáný, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Je pravdou, že pre úspešné uplatnenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky nie je potrebné, aby navrhovateľ predložil priamo dôkaz o tom, že spotrebiteľia boli reálne oklamaní. Musí však predložiť taký dôkaz, na základe ktorého bude možné dôvodne a presvedčivo vyvodiť, že napadnutá ochranná známka bola používaná takým spôsobom, ktorý klame, resp. je spôsobilý klamať o vlastnostiach označených tovarov alebo služieb. Takýto dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky, ktorého dôsledkom by bolo klamanie verejnosti však, ako vyplýva z vyššie uvedeného, navrhovateľ v konaní nepredložil.

Pokiaľ ide o argument navrhovateľa, že majiteľ potom, ako bol podaný predmetný návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky, zmenil dizajn svojich výrobkov, čo má podľa navrhovateľa svedčiť o tom, že sám majiteľ si bol vedomý vysokej miery zameniteľnosti jeho ochrannej známky s pojmom „generikum“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento argument je len ničím nepodloženým tvrdením, ktorý je navyše pre dané konanie irelevantný. Ako už bolo uvedené, používanie napadnutej ochrannej známky ktoré bolo predmetom posúdenia v tomto konaní, nie je spôsobilé mať za následok zrušenie ochrannej známky z dôvodu podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Navyše z porovnania dôkazových materiálov navrhovateľa obsahujúcich používanie napadnutej ochrannej známky pred úpravou obalov a dôkazových materiálov majiteľa zobrazujúcich jej používanie po úprave vyplýva, že spôsob používania napadnutej ochrannej známky sa nijako nezmenil. Zmena, ktorá nastala po redizajne obalov výrobkov majiteľa sa týkala používania nezapísaného, výlučne slovného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že spôsob používania napadnutej ochrannej známky nie je nijakým spôsobom v rozpore s ustanovením § 17 ods. 2 výnosu, keďže nebolo v konaní preukázané, že by majiteľ v dôsledku spôsobu, akým používa napadnutú ochrannú známku, o svojich výrobkoch označených napadnutou ochrannou známkou tvrdil, že majú schopnosť prevencie, liečby alebo vyliečenia ľudských chorôb.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podanom navrhovateľom nebolo preukázané, že napadnutá ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania, aký bol v konaní preukázaný, klamať spotrebiteľov o povahe či kvalite ňou označených výrobkov. Inými slovami, spotrebiteľ sa pri stretnutí s tovarmi majiteľa označenými napadnutou ochrannou známkou podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nebude mylne domnievať, že ide o generické lieky. Zároveň nebolo v konaní náležite odôvodnené a preukázané, že by napadnutá ochranná známka mohla klamať spotrebiteľov o akýchkoľvek ďalších vlastnostiach tovarov (napr. o zemepisnom pôvode tovarov), a preto považuje orgán rozhodujúci o rozklade podaný návrh na jej zrušenie uplatnený v zmysle § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach za nedôvodný.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

JUDr. Miroslav Ivanovič
advokát
Grösslingova 45
811 09 Bratislava

II.

BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany