



Banská Bystrica 25. 9. 2017  
OZ 222803/II-70-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. mája 2015 majiteľom WAKE PHARMA, s. r. o., v konkurze, Šrobárova 1869/14, 101 00 Praha 10, Česká republika, v konaní zastúpeným Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 560-2008/OZ 222803/I-12-2015 z 30. marca 2015 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 222803 „Hemagel“ za neplatnú, podaného navrhovateľom WAKE, spol. s r. o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) 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 § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 560-2008/OZ 222803/I-12-2015 z 30. marca 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 560-2008/OZ 222803/I-12-2015 z 30. marca 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na základe návrhu navrhovateľa slovná ochranná známka č. 222803 „Hemagel“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú.

Navrhovateľ podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú odôvodnil tým, že je majiteľom českej ochrannej známky č. 304248 „HEMAGEL“, prihláška ktorej bola podaná 12. apríla 2006, a ochrannej známky Európskej únie č. 012183315 „HEMAGEL“ s uplatnením seniority z českej ochrannej známky č. 304248. Ďalej uviedol, že produkt „Hemagel“ je zdravotnícky prostriedok, ktorý navrhovateľ vyrába na základe výhradnej licencie k patentu, uzavretej s Ústavom makromolekulárnej chémie Akadémie vied Českej republiky, pričom na území Slovenskej republiky boli výrobky navrhovateľa Hemagel predávané majiteľom ako výhradným predajcom na základe Zmluvy o výhradnom predaji uzatvorenej medzi navrhovateľom a majiteľom 15. októbra 2007 (ďalej aj „Zmluva“), od ktorej navrhovateľ neskôr odstúpil (listom z 3. februára 2011). Majiteľ si ako výhradný obchodný zástupca navrhovateľa prihlásil napadnutú ochrannú známku vo svojom mene a bez súhlasu navrhovateľa, čo je dôvodom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Navrhovateľ zároveň konštatoval, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky jednoznačne vedel o práve tretej osoby k označeniu „Hemagel“ a jeho úmyslom bolo zneužitie už nadobudnutej známosti tohto označenia vo svoj prospech. Podľa navrhovateľa podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo jasným krokom majiteľa smerujúcim ku znemožneniu či obmedzeniu

predaja výrobkov navrhovateľa na trhu v Slovenskej republike, ide teda o zjavné konanie v zlej viere a o konanie v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Preto bol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný aj v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že majiteľ bol distribútorom a dovozcom výrobku Hemagel pre územie Slovenskej republiky, k čomu ho oprávňovala Zmluva. Majiteľ mal na základe uvedeného vedomosť, že navrhovateľ je výrobcom produktu Hemagel na základe licenčnej zmluvy k patentu a vedel o výlučných právach navrhovateľa k tomuto označeniu. Napriek tejto skutočnosti si 25. marca 2008, teda päť mesiacov po podpise Zmluvy, podal prihlášku napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby v triedach 5, 9 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čiže pre okruh tovarov a služieb súvisiaci s výrobkom navrhovateľa Hemagel, ktorý majiteľ distribuoval na základe Zmluvy. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že v prípade napadnutej ochrannej známky nejde o označenie, ktoré si majiteľ vytvoril sám a nezávisle. Prihlášku ochrannej známky podal vo svojom mene, a to bez vedomia a súhlasu navrhovateľa, hoci vedel, že právo na rovnaké označenie prislúcha práve navrhovateľovi. V konaní nebol predložený žiadny dôkaz o tom, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ konal so súhlasom navrhovateľa a súhlas nevyplýva ani zo žiadneho ustanovenia predloženej Zmluvy. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že takéto správanie majiteľa je nutné považovať za konanie v zlej viere, a preto napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na zápis do registra z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov platného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra ochranných známkov.

Pokiaľ ide o uplatnený dôvod neplatnosti podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán uviedol, že predmetné ustanovenie vychádza z článku 6 septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorého zmluvnou stranou je aj Česká republika, a majiteľovi zahraničnej ochrannej známky dáva možnosť podať návrh na vyhlásenie neplatnosti zhodnej ochrannej známky, o ktorej zápis požiadal jeho zástupca na určitom území, pričom tak urobil vo svojom mene bez oprávneného dôvodu a bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky. Navrhovateľ podľa prvostupňového orgánu v predmetnom konaní preukázal, že je majiteľom zahraničnej ochrannej známky, a to českej ochrannej známky č. 304248 „HEMAGEL“ (ďalej aj „zahraničná ochranná známka“), ktorá je zhodná s napadnutou ochrannou známkou a má skoršie právo prednosti (12. apríl 2006), pričom tovary a služby napadnutej ochrannej známky sú zhodné alebo súvisiace s tovarmi zahraničnej ochrannej známky. Prvostupňový orgán rovnako považoval za preukázanú existenciu obchodného vzťahu medzi navrhovateľom a majiteľom, ktorá vyplynula zo Zmluvy, v zmysle ktorej mal majiteľ zastupovať záujmy navrhovateľa. Majiteľ mal podľa tejto zmluvy povinnosť vystupovať takým spôsobom, aby neboli poškodzované práva a oprávnené záujmy navrhovateľa, jeho dobré meno a značka. Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že majiteľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že konal so súhlasom navrhovateľa, pričom navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol, že takýto súhlas majiteľovi nikdy nedal. V nadväznosti na uvedené skutočnosti prvostupňový orgán dospel k záveru, že navrhovateľ preukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so závermi napadnutého rozhodnutia, pričom uviedol, že argumentácia, ako aj dôkazy predložené navrhovateľom boli nesprávne posúdené.

V súvislosti s dôvodom vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov poukázal na skutočnosť, že prihlášku napadnutej ochrannej známky podal až po podpísaní Zmluvy 15. októbra 2007, a preto jeho konanie nemožno považovať za konanie v zlej viere. Konal by zámerne a so zlým úmyslom len vtedy, ak by prihlášku napadnutej ochrannej známky podal pred uzatvorením Zmluvy a neinformoval by o tom navrhovateľa. Podľa majiteľa navrhovateľ vedel o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a rovnako mal vedomosť, že ochranná známka je účinným nástrojom na zabezpečenie výlučných práv k označeniu. Zo Zmluvy, konkrétne z bodu 1.4. je zrejmé, že majiteľ bol výhradným predajcom a distribútorom výrobkov navrhovateľa vo všetkých štátoch sveta vrátane Českej republiky, čiže aj v Slovenskej republike. Z bodu 7.1. Zmluvy vyplýva, že majiteľ bol povinný postupovať tak, aby nebolo poškodzované dobré meno a značka navrhovateľa. V bode 7.2. sa majiteľ zaviazal informovať navrhovateľa úplne a pravdivo o vývoji na

príslušnom trhu a o všetkých okolnostiach dôležitých pre záujmy navrhovateľa. Majiteľ v tejto súvislosti zdôraznil, že navrhovateľ uzatvorením Zmluvy preniesol povinnosti ochrany označenia „HEMAGEL“ na majiteľa, pričom majiteľ si zmluvné povinnosti plnil, a teda určite informoval navrhovateľa aj o prihláške napadnutej ochrannej známky. Vzájomná informovanosť zmluvných strán je podľa neho zrejmá aj zo skutočnosti, že v určitom období trvania Zmluvy navrhovateľ a majiteľ zdieľali rovnaké sídlo na adrese Šrobárová 1869/14, 101 00 Praha 10, Česká republika.

Majiteľ upozornil, že existencia napadnutej ochrannej známky prinášala navrhovateľovi v rámci zmluvného vzťahu prospech. Išlo o výhradnú zmluvu, takže inej osobe ako navrhovateľovi, prostredníctvom majiteľa ochrannej známky, nemohla byť napadnutá ochranná známka prospešná, pretože navrhovateľ v dobe platnosti Zmluvy v súlade s bodom 2.1. iným subjektom výrobok „HEMAGEL“ nepredával a cez iné subjekty ho nedistribuoval.

Prvostupňový orgán podľa majiteľa neprihliadal na skutočnosť, že v dobe podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ nemohol konať v zlej viere, pričom prvostupňový orgán spájal zlú vieru majiteľa so stavom od roku 2011, kedy došlo k narušeniu obchodných vzťahov medzi navrhovateľom a majiteľom. V tejto súvislosti majiteľ argumentoval, že pri posudzovaní zlej viery je relevantné len časové obdobie týkajúce sa podania prihlášky ochrannej známky. Zároveň uviedol, že súhlas alebo nesúhlas navrhovateľa s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nie je pri posudzovaní zlej viery v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov rozhodujúcim argumentom. Prvostupňový orgán považoval tvrdenia majiteľa o súhlase navrhovateľa s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky za nepodložené žiadnym relevantným dokumentom, avšak bez akéhokoľvek dôkazu prijal tvrdenie navrhovateľa, že majiteľovi nedal súhlas na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ ďalej konštatoval, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky existovala platná zmluva o výhradnom predaji, a preto majiteľ nemohol parazitovať na navrhovateľovi a ani na jeho označení. Celý predaj a distribúciu zabezpečoval pre navrhovateľa majiteľ, čiže v dobe trvania Zmluvy by navrhovateľ nemal z výroby predmetného produktu žiadny zisk, pokiaľ by nebol predávaný. Bol to práve majiteľ, kto zabezpečoval zisk navrhovateľovi, pričom prevzal na seba všetky riziká trhu. Označenie „HEMAGEL“ sa stalo v Slovenskej republike známe obchodnou a reklamnou činnosťou majiteľa. Navrhovateľ v žiadnom z doterajších konaní nepreukázal, že by označenie „HEMAGEL“ bolo na území Slovenskej republiky spájané s ním, pričom v tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 560-2008/OZ 222803-I/39-2014 z 23. apríla 2014, kde úrad jednoznačne uviedol, že navrhovateľ (spoločnosť WAKE, spol. s r. o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika) nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „Hemagel“, resp. „HemaGel“ pre svoje tovary.

Pokiaľ ide o dôvod vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, majiteľ v rozklade uviedol, že je zrejmé, že navrhovateľ je majiteľom zahraničnej ochrannej známky č. 304248 zapísanej v Českej republike, a taktiež je zrejmé, že majiteľ bol obchodným zástupcom navrhovateľa. Nie je však jednoznačne preukázaná skutočnosť, že majiteľ požiadal o zápis napadnutej ochrannej známky bez súhlasu navrhovateľa ako majiteľa zahraničnej ochrannej známky. Majiteľ opätovne zdôraznil, že navrhovateľ podpísaním Zmluvy prakticky preniesol povinnosti ochrany označenia na zmluvného partnera, čiže na majiteľa. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ v tejto oblasti nevyvíjal žiadnu aktivitu. Z konania navrhovateľa sa teda dal vyvodit' implicitný súhlas s prihlásením napadnutej ochrannej známky v prospech majiteľa. Majiteľ ďalej uviedol, že vzhľadom na ustanovenia Zmluvy musel pomocou vlastných prostriedkov zabezpečiť predaj výrobkov navrhovateľa na trhu v Slovenskej republike. Je prirodzené, že sa snažil čo najviac minimalizovať riziká a zabezpečiť si dostupnú ochranu na trhu, čo spočívalo aj vo využití inštitútu ochrannej známky ako efektívneho prostriedku na ochranu označenia. Ako bolo uvedené navrhovateľ nevyvíjal v tomto smere žiadne aktivity, a preto mal majiteľ oprávnený dôvod požiadať o zápis predmetného označenia do registra. Majiteľ opätovne pripomenul, že Zmluva svedčí o tom, že hospodárske záujmy navrhovateľa a majiteľa boli vzájomne previazané a smerovali k vzájomnému prospechu a nie parazitovaniu. Ochrana investícií majiteľa teda zabezpečovala zároveň hospodársky prospech navrhovateľa. Majiteľ konštatoval, že ochrana investícií navrhovateľa v tomto prípade jednoznačne predstavuje oprávnený pôvod na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky zamietol v celom rozsahu

alebo aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil vec prvostupňovému orgánu na opätovné prerokovanie a rozhodnutie.

Listom doručeným úradu 15. júla 2015 majiteľ informoval úrad o tom, že česká ochranná známka č. 304248 „HEMAGEL“ a ochranná známka Európskej únie č. 012183315 „HEMAGEL“ boli na základe zmluvy o prevode ochranných známok z 10. novembra 2014 prevedené na spoločnosť KOMODITATION, a. s., so sídlom Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika. Na preukázanie svojho tvrdenia predložil výpisy týchto ochranných známok z databáz Úradu priemyselného vlastníctva ČR a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zo 14. júla 2015 a kópiu zmluvy o prevode ochranných známok dostupnú v databáze Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 11. decembra 2015 k jednotlivým argumentom majiteľa uviedol nasledovné. Pokiaľ ide o dôvod návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, navrhovateľ vyslovil názor, že zlý úmysel a konanie v zlej viere vplynulo práve zo skutočností, že napriek uzatvorenej zmluve a vedomosti, že ochranná známka navrhovateľa nie je na území Slovenskej republiky chránená, majiteľ požiadala o registráciu označenia „HEMAGEL“ vo svojom mene. Stal sa tým majiteľom ochrannej známky, ktorá sa fakticky nepoužíva pre jeho tovary, ale pre tovary iného výrobcu, čo je popretím podstaty ochrannej známky, ktorá má identifikovať a na trhu odlišovať tovary rôznych výrobcov.

Tvrdenie majiteľa, že „...*dodávateľ určite informoval navrhovateľa aj o prihláške ochrannej známky*“ nie je podľa navrhovateľa dôkaz, ktorý by bolo možné akceptovať. V súvislosti s tvrdením majiteľa „*Jednoznačná informovanosť strán je tiež umocnená tým, že od 12.2.2009 do 4.3.2009 mali navrhovateľ a majiteľ rovnaké sídlo, a tým sa strany o všetkých krokoch priebežne informovali*“ navrhovateľ uviedol, že zhodná adresa sídla dávno po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky absolútne nedokazuje informovanosť o všetkých krokoch. Rovnako znenie bodu 7.1. Zmluvy „*Odberateľ je povinný postupovať v rámci tejto zmluvy tak, aby neboli poškodzované v predmetných oblastiach práva a oprávnené záujmy dodávateľa a aby nebolo poškodzované dodávateľovo dobré meno a značka*“ podľa navrhovateľa neznamena, že majiteľ si mohol podať prihlášku napadnutej ochrannej známky vo svojom mene. Argument, že „*v odstúpení od zmluvy z roku 2011 nie je uvedený ako jeden z dôvodov porušenie zmluvy z dôvodu týkajúceho sa ochrany označenia, resp. neoprávneného nakladania s označením*“ tiež podľa navrhovateľa nie je relevantný, lebo k odstúpeniu od Zmluvy došlo z iných zmluvných dôvodov, pričom navrhovateľ nebol o ochrannej známke majiteľa informovaný.

Navrhovateľ zdôraznil, že prvostupňový orgán sa v rozhodnutí striktnie držal relevantného obdobia, t. j. hodnotil situáciu v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, kedy bola Zmluva v platnosti, pričom vyhodnotil všetky dôkazy a z týchto vplynulo, že majiteľ v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vedel o výlučných právach navrhovateľa k označeniu „Hemagel“. Navrhovateľ tiež zdôraznil, že zo žiadneho z ustanovení Zmluvy nevyplýval súhlas navrhovateľa s podaním tejto prihlášky majiteľom v jeho mene. Podľa navrhovateľa majiteľ neuviedol ani jeden dôkaz o tom, že by dostal súhlas na podanie predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Pokiaľ ide o dôvod vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach navrhovateľ vyjadril názor, že argumentácia majiteľa sa v odôvodnení podaného rozkladu v tejto súvislosti v podstate opakuje. Majiteľ nijakým spôsobom nevyvrátil, že bol informovaný o starších právach navrhovateľa k ochrannej známke „Hemagel“ a že bol výhradným predajcom na základe Zmluvy v relevantnom období, pričom nepredložil žiadny dôkaz o získaní súhlasu na prihlásenie si napadnutej ochrannej známky vo svojom mene. Naopak majiteľ v rozklade žiadal, aby navrhovateľ predložil dôkaz o neudelení súhlasu, teda dôkaz o niečom, čo neexistovalo, čo navrhovateľ označil za absurdné.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ požiadala, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol podaný rozklad ako nedôvodný a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

Na základe žiadosti majiteľa úrad zaslal majiteľovi vyjadrenie navrhovateľa o rozklade. Dňa 11. mája 2016 bolo úradu doručené stanovisko majiteľa k tomuto vyjadreniu, v ktorom majiteľ znovu poukázal na skutočnosť, že spoločnosť navrhovateľa nie je aktuálne majiteľom zahraničnej ochrannej známky „HEMAGEL“ v zmysle § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže ochranná

známka č. 304248 „HEMAGEL“ zapísaná v Českej republike, na základe ktorej si navrhovateľ uplatnil dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bola prevedená na spoločnosť KOMODITATION, a. s., so sídlom Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorá je od 20. februára 2015 zapísaná ako majiteľ danej ochrannej známky v registri ochranných známkov Českej republiky.

V nadväznosti na uvedené majiteľ argumentoval tým, že navrhovateľ už nespĺňa podmienky pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Majiteľ preto požiadal, aby bol návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podaný z tohto dôvodu zamietnutý.

Majiteľ ďalej požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prehodnotil jeho konanie ako prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky pri posúdení návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Majiteľ opätovne uviedol, že nemal podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky v úmysle poškodiť navrhovateľa, keďže zápis napadnutej ochrannej známky mal zabezpečiť ochranu záujmov tak majiteľa, ako aj navrhovateľa, keďže mali medzi sebou uzatvorenú zmluvu o výhradnom predaji. Zdôraznil, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nemohla navrhovateľovi vzniknúť žiadna ujma, pretože majiteľ bol v relevantnom období výhradným predajcom výrobkov navrhovateľa pod označením „HEMAGEL“, a teda výhoda na strane majiteľa nemohla byť nespravodlivá, keďže z nej navrhovateľ mohol len profitovať. Ak by v relevantnom období na území Slovenskej republiky bol dodávaný zhodný výrobok s označením „HEMAGEL“ treťou osobou, predstavovalo by to obchodnú stratu pre majiteľa, ale rovnako aj pre navrhovateľa.

Majiteľ uviedol, že postupom času sa preukázalo nekalé obchodné konanie navrhovateľa, pričom v tejto súvislosti predložil kópiu návrhu na vydanie predbežného opatrenia voči navrhovateľovi, ktorý bol podaný 5. februára 2016 na Městský soud v Prahe insolvenčnou správkyňou majiteľa, a kópiu uznesenia z 8. februára 2016, ktorým uvedený súd nariadil vydanie predbežného opatrenia.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti majiteľ opätovne požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú 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, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona 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 do 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 na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

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

Podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom zahraničnej ochrannej známky, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo bol na území Slovenskej republiky obchodným zástupcom majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na takéto konanie oprávnený dôvod.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí, ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 222803 „Hemagel“ majiteľa WAKE PHARMA, s. r. o., v konkurze, Šrobárova 1869/14, 101 00 Praha 10, Česká republika, s právom prednosti od 25. marca 2008, bola zapísaná do registra ochranných známk 13. októbra 2008 pre tovary „*antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dietetické látky upravené na lekárske účely; farmaceutické prípravky; materiály na zubné odtlačky; náplasti; obvazový materiál; materiály na plombovanie zubov; zverolekárske prípravky*“ v triede 5, „*kontaktné šošovky*“ v triede 9 a služby „*lekárske služby; salóny krásy; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; veterinárna pomoc; služby vizážistov*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu spisu a z príslušných registrov vyplynula skutočnosť, že navrhovateľ, WAKE, spol. s r. o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, bol v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú majiteľom staršej ochrannej známky platnej v Českej republike č. 304248 „HEMAGEL“, s právom prednosti od 12. apríla 2006, ktorá bola do registra ochranných známk zapísaná 11. marca 2009 pre tovary „*farmaceutické a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na liečené účely, dietetické prípravky na liečebné účely, náplasti, obvazový materiál, materiál na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezinfekčné prípravky*“ v triede 5 a „*kontaktné šošovky*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ bol zároveň majiteľom ochrannej známky Európskej únie č. 12183315 „HEMAGEL“, ktorej prihlášku si podal 30. septembra 2013, s právom seniority z uvedenej českej ochrannej známky. Táto bola zapísaná do registra vedeného Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo 19. marca 2014 pre rovnaké tovary ako uvedená česká ochranná známka.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pričom nesúhlasil s posúdením obidvoch navrhovateľom uplatnených dôvodov na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v napadnutom rozhodnutí.

V súvislosti s dôvodom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na nasledovné. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitá. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a musí byť preukázané v čase podania prihlášky. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zväziť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil

rozlišovaciú spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejavovať naplno až v budúcnosti.

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.

Relevantným okamihom pre posúdenie dobrej, resp. zlej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky je okamih podania tejto prihlášky, t. j. 25. marec 2008.

Za účelom preukázania zlej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľ predložil nasledovné doklady:

- kópiu z internetovej stránky navrhovateľa [www.wake.cz](http://www.wake.cz) z 21. augusta 2014 s informáciami o spoločnosti navrhovateľa a o produkte Hemagel (dôkaz č. 1),
- kópiu z internetovej stránky [www.hemagel.sk](http://www.hemagel.sk) z 21. augusta 2014 s článkami „Výrobca zdravotníckeho prostriedku HemaGel®“ a „Českí vedci vynašli novú účinnú látku urýchľujúcu hojenie aj veľmi rozsiahlych poranení“ (dôkaz č. 2),
- výpis z českej ochrannej známky č. 304248 „HEMAGEL“ a výpis z ochrannej známky Európskej únie č. 012183315 „HEMAGEL“ (dôkaz č. 3),
- kópiu zmluvy o výhradnom predaji uzatvorenej medzi navrhovateľom a majiteľom z 15. októbra 2007, odstúpenie od zmluvy z 3. februára 2011 a kópiu doručky (dôkaz č. 4),
- výpis z histórie z registra týkajúci sa napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 5),
- výpisy z obchodného registra spoločností GREENSTAV SK, s. r. o., GREENSTAV PLUS, s. r. o., WSP GROUP, a. s. a WAKE PHARMA, s. r. o (dôkaz č. 6).

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s predloženými dôkazovými materiálmi poukazuje na skutočnosť, že predložené výpisy z internetových stránok (dôkazy č. 1 a 2) obsahujú informácie o produktoch Hemagel, ako aj o spoločnosti navrhovateľa. Vyplýva z nich, že hlavnou činnosťou navrhovateľa je výroba liekov, liečivých zdravotníckych a kozmetických prípravkov. Spoločnosť už niekoľko rokov dodáva na trh masti, gély, krémy, kvapky, čípky a tabletky, pričom spolupracuje s mnohými významnými partnermi zo sveta farmaceutickej výroby. Najznámejším výrobkom navrhovateľa je zdravotnícky prostriedok „Hemagel“, ktorý je navrhovateľom vyrábaný na základe výhradnej licencie poskytnutej majiteľom patentu, Ústavom makromolekulárnej chémie Akadémie vied Českej republiky. V článku „Českí vedci vynašli novú účinnú látku urýchľujúcu hojenie aj veľmi rozsiahlych poranení“ z 21. novembra 2007 sa uvádza, že „Ing. Jiří L., jeden z autorov patentu, spoločne s riaditeľom Ústavu makromolekulárnej chémie Akadémie vied Českej republiky RNDr. Františkom R., a zástupcami firmy Wake dnes predstavili nový unikátny zdravotnícky prostriedok HemaGel® určený na hojenie i veľmi rozsiahlych poranení a poškodení kože. Hema – účinná látka, ktorá je pôvodným českým patentom vzniknutým na pôde ústavu – dokáže veľmi účinne viazať voľné kyslíkové radikály v rane...“.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej považuje v preskúmanom prípade za rozhodujúci dokument Zmluvu o výhradnom predaji uzavretú medzi navrhovateľom a majiteľom 15. októbra 2007 (dôkaz č. 4). Predmetom zmluvy bola dohoda o výhradnom predaji výrobkov navrhovateľa nesúcich obchodný názov Hemagel alebo Wakegel majiteľom vo všetkých štátoch sveta vrátane Českej republiky (t. j. týkala sa aj územia Slovenskej republiky). Navrhovateľ (v Zmluve označený ako „dodávateľ“) sa zaviazal, že počas trvania Zmluvy nebude svoje výrobky predávať ani inak distribuovať inej osobe ako majiteľovi (v Zmluve označený ako „odberateľ“). Zmluvou boli stanovené presné podmienky nákupu, ako aj cena a platobné podmienky. V článku VI. je uvedené, že Zmluva sa uzatvára na dobu piatich rokov odo dňa jej podpisu, pričom sa predĺži automaticky o ďalších päť rokov, pokiaľ odberateľ neporuší podstatným spôsobom zmluvné podmienky alebo neoznámí, že si nepraje zotrvať v zmluvnom zväzku. Podľa bodu 7.1. Zmluvy bol majiteľ povinný postupovať v rámci Zmluvy tak, aby neboli poškodzované práva a oprávnené záujmy navrhovateľa a aby nebolo poškodzované dobré meno a značka navrhovateľa. V bode 7.2. sa majiteľ zaviazal informovať navrhovateľa úplne a pravdivo o vývoji na príslušnom trhu a o všetkých okolnostiach dôležitých pre záujmy navrhovateľa. Článok VIII. upravuje podmienky ukončenia Zmluvy, pričom v bode 8.2., písm. c) sa uvádza, že navrhovateľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak by majiteľ poškodzoval dobré meno navrhovateľa a dobrú

povešť jeho značky. V bode 11.3. navrhovateľ vyhlásil, že je výlučným užívateľom práv z licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a Ústavom makromolekulárnej chémie Akadémie vied Českej republiky 3. marca 2006, na základe ktorej je vyrábaný výrobok navrhovateľa, ktorý je predmetom Zmluvy, a to zdravotnícky gél pod názvom Hemagel alebo Wakegel.

Z dôkazu č. 4 ďalej vyplynulo, že ku dňu 3. februára 2011 navrhovateľ odstúpil od Zmluvy z dôvodu, že majiteľ neodobral zmluvne dohodnuté minimálne množstvo výrobkov za roky 2008, 2009, 2010 a taktiež z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ukazovateľom nekonania v dobrej viere pri podaní prihlášky ochrannej známky môže byť aj existencia priamych alebo nepriamych vzťahov medzi stranami pred podaním prihlášky ochrannej známky, napr. zmluvný vzťah (uvedené vyplýva z rozsudku Všeobecného súdu z 1. februára 2012 vo veci T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, body 85 až 87). Prihlásenie ochrannej známky a jej zápis sa v takých prípadoch v závislosti od okolností môže považovať za porušenie čestných obchodných a podnikateľských postupov.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že v preskúvanom prípade si navrhovateľ prihlásil v Českej republike ochrannú známku „HEMAGEL“ 12. apríla 2006 a podľa predložených výpisov z internetových stránok najneskôr v novembri 2007 začal s výrobou zdravotníckeho prostriedku „HEMAGEL“, ktorý následne na základe licencie k patentu ako jediný vyrábal. V tomto období bola tiež podpísaná zmluva medzi navrhovateľom a majiteľom ohľadne výhradnej dodávky produktu „Hemagel“, a to 15. októbra 2007. V období spolupráce medzi zúčastnenými stranami na základe tejto zmluvy majiteľ 25. marca 2008 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike. To znamená, že majiteľ si napriek vedomosti o označení výrobkov navrhovateľa, „HEMAGEL“, t. j. o označení, ktorého bol navrhovateľ používateľom a ktoré si v Českej republike tento prihlásil ako ochrannú známku, vo svojom mene prihlásil označenie rovnakého znenia pre rovnaké a podobné tovary a služby v inom štáte. V Zmluve pritom nebol majiteľovi udelený súhlas na to, aby si predmetné označenie prihlásil vo svojom mene, a majiteľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že by mu súhlas na takýto postup udelený bol. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s tým, že zo Zmluvy vyplynul implicitný súhlas navrhovateľa s prihlásením napadnutej ochrannej známky v mene majiteľa. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že zo Zmluvy a ani z žiadnych dokladov predložených v konaní nevyplývajú také skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné považovať udelenie súhlasu na takýto postup majiteľa za preukázané. Navrhovateľ pritom v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uviedol, že súhlas na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľovi nedal. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že nie je možné žiadať od navrhovateľa preukázanie skutočnosti, že nedal majiteľovi súhlas na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky (t. j. preukázanie neexistujúcej skutočnosti), ale je na majiteľovi, aby preukázal, že takýto súhlas v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky od navrhovateľa mal, čo by znamenalo, že napriek uvedeným skutočnostiam (jeho vedomosti o používaní totožného označenia iným subjektom), prihlášku napadnutej ochrannej známky podal v dobrej viere. Orgán rozhodujúci o rozklade pritom zdôrazňuje, že na preukázanie súhlasu navrhovateľa s podaním prihlášky nie sú postačujúce domnienky, ale je potrebné predložiť dostatočne jasný dôkaz. Samotná pasivita navrhovateľa v súvislosti s nezabezpečením ochrany označenia „Hemagel“ na území SR, na ktorú sa odvolal majiteľ, neoprávňovala majiteľa na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky vo svojom mene. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že Zmluva bola, aj keď s možnosťou predĺženia, uzatvorená len na dobu piatich rokov, čiže do 15. októbra 2012. Avšak majiteľ podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky bez súhlasu navrhovateľa a zápisom tejto ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky dosiahol, že navrhovateľ by s tovarom „Hemagel“ nemohol podnikáť na Slovensku bez súhlasu majiteľa, resp. mohol by s týmito tovarmi na Slovensku podnikáť len v spolupráci s majiteľom (práva majiteľa ochrannej známky), t. j. napadnutá ochranná známka má vo vzťahu k navrhovateľovi blokačný charakter na danom území. Majiteľ napadnutej ochrannej známky si musel byť pri podaní prihlášky vedomý práv, ktoré mu zo zápisu označenia ako ochrannej známky vyplývajú, a teda aj uvedených následkov pre navrhovateľa (jeho zmluvného partnera a výrobcu výrobku s označením „Hemagel“) po skončení platnosti Zmluvy.

V nadväznosti na uvedené berúc do úvahy predovšetkým zmluvný vzťah, ktorý existoval medzi stranami, a ktorý vznikol pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že konanie majiteľa v okamihu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo nečestné a nebolo v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, a preto bolo dôvodné napadnutú ochrannú známku č. 222803 „Hemagel“ vyhlásiť za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1



zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že prihlášku napadnutej ochrannej známky podal až po podpísaní Zmluvy, a preto jeho konanie nemožno považovať za konanie v zlej viere, a argument, že by konal zámerne a so zlým úmyslom len vtedy, ak by prihlášku napadnutej ochrannej známky podal pred uzatvorením Zmluvy a neinformoval by o tom navrhovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Predmetom Zmluvy bolo síce upravenie vzájomných obchodných vzťahov, ale nebola v nej zmienka o akomkoľvek prihlásení napadnutej ochrannej známky okrem povinnosti majiteľa postupovať tak, aby nepoškodil značku navrhovateľa. Predmetom Zmluvy, ako bolo uvedené, teda nebol súhlas navrhovateľa s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a preto majiteľov argument, že podal prihlášku až po podpísaní Zmluvy je bezpredmetný.

Orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za relevantný ani argument majiteľa, že v určitom období zdieľali majiteľ a navrhovateľ sídlo na rovnakej adrese (Šrobárova 1869/14, Praha 10, Česká republika), a preto navrhovateľ musel byť informovaný o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Uvedené obdobie jednak nasledovalo až po dátume podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a spoločná adresa sídla nie je dôkazom, že majiteľ podal predmetnú prihlášku vo svojom mene so súhlasom navrhovateľa.

Majiteľ ďalej tvrdil, že prvostupňový orgán spájal zlú vieru majiteľa so stavom od roku 2011, kedy došlo k narušeniu obchodných vzťahov medzi navrhovateľom a majiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným tvrdením majiteľa nestotožňuje. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán, tak ako aj orgán rozhodujúci o rozklade, vychádzal zo stavu v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (25. marec 2008), pričom vypovedanie Zmluvy bolo v napadnutom rozhodnutí len konštatované, a to ako jedna zo zistených skutočností. Záver o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom v nie dobrej viere však v napadnutom rozhodnutí, ako aj v tomto rozhodnutí vychádza z odlišných faktov a okolností.

Majiteľ ďalej argumentoval tým, že jeho konanie nemôže byť posudzované ako parazitické, lebo práve on zabezpečoval zisk navrhovateľovi, pričom prevzal na seba všetky riziká trhu a zároveň obchodnou a reklamnou činnosťou majiteľa sa označenie „HEMAGEL“ stalo v Slovenskej republike známe. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že tieto skutočnosti majiteľa neoprávňovali na to, aby si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky vo vlastnom mene, bez súhlasu navrhovateľa, ako osoby, ktorej prináležali práva k totožnému označeniu, t. j. k označeniu, ktorým je tvorená napadnutá ochranná známka. Rovnako ani skutočnosť, že navrhovateľ nepodnikol kroky k zápisu sporného označenia na území SR, nemožno považovať za jeho súhlas, aby tak učinil majiteľ, resp. za oprávnený dôvod na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom vo vlastnom mene. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že majiteľ tak mohol učiniť až po vyžiadaní si súhlasu od navrhovateľa, prípadne mohol po dohode s navrhovateľom podať prihlášku napadnutej ochrannej známky v mene navrhovateľa, čím by bola zabezpečená ochrana označenia na území SR v súlade so Zmluvou. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že majiteľ nepredložil v konaní žiadne dôkazy o tom, že sa uvedenú situáciu pokúsil s navrhovateľom riešiť.

Rovnako nie je relevantný argument majiteľa, že navrhovateľ v žiadnom z doterajších konaní nepreukázal, že by označenie „HEMAGEL“ bolo na území Slovenskej republiky spájané s ním, pričom v tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 560-2008/OZ 222803-I/39-2014 z 23. apríla 2014, kde úrad uviedol, že navrhovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „Hemagel“, resp. „HemaGel“ pre svoje tovary. Skutočnosť, či dané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary konkrétneho poskytovateľa na území SR, nie je predmetom skúmania a hodnotenia v tomto konaní, kedy sa posudzuje dobrá, resp. zlá viera majiteľa ako prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky v okamihu podania jej prihlášky. Pokiaľ ide o rozhodnutie úradu, na ktoré poukázal majiteľ, toto bolo vydané v odlišnom konaní, v ktorom bolo rozhodované o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podanom z odlišných dôvodov, a to podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Závery uvedené v tomto rozhodnutí nemajú priamy vplyv na rozhodnutie v preskúmanom prípade.

V závere svojho podania z 11. mája 2016 majiteľ konštatoval, že postupom času sa preukázalo nekalé obchodné konanie zo strany navrhovateľa, pričom v tejto súvislosti predložil v prílohe kópiu návrhu na vydanie predbežného opatrenia voči navrhovateľovi, ktorý bol podaný 5. februára 2016 na Městský soud

v Prahe insolvenčným správcom majiteľa, a kópiu uznesenia z 8. februára 2016, ktorým súd nariadil vydanie predbežného opatrenia. V súvislosti s týmto orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v zmysle ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je úrad povinný skúmať konanie majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Kým relevantným okamihom na posúdenie dobrej, resp. zlej viery majiteľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky, uznesenie o predbežnom opatrení bolo vydané až osem rokov po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom toto uznesenie a ani návrh na vydanie predbežného opatrenia, neobsahujú skutočnosti, ktoré by mohli byť relevantné pre posúdenie dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s uplatneným dôvodom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že toto ustanovenie vychádza z článku 6 septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a majiteľovi zahraničnej ochrannej známky dáva možnosť domáhať sa vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú, o ktorej zápis požiadal tzv. „neverný agent“. Zo známkovo-právneho hľadiska sa za „neverného agenta“, resp. „nehodného zástupcu“ považuje subjekt, ktorý je alebo bol na určitom území zástupcom alebo obchodným zástupcom majiteľa zahraničnej ochrannej známky a ktorý si vo svojom mene, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a bez oprávneného dôvodu podal prihlášku zhodnej ochrannej známky. Účelom ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach je teda zabrániť zneužitiu ochrannej známky zo strany obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcu na základe iného právneho vzťahu.

Na úspešné uplatnenie tohto dôvodu sa vyžaduje preukázanie súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

- existencia zahraničnej ochrannej známky navrhovateľa,
- existencia vzťahu obchodného zastúpenia alebo zastúpenia na základe iného právneho vzťahu na území Slovenskej republiky medzi majiteľom a navrhovateľom,
- podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bez súhlasu navrhovateľa,
- podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bez toho, aby mal na takéto konanie oprávnený dôvod.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí posúdil uvedené podmienky, pričom dospel k záveru, že všetky podmienky na úspešné uplatnenie návrhu z tohto dôvodu boli splnené. Konštatoval, že navrhovateľ je majiteľom zahraničnej ochrannej známky, a to českej národnej ochrannej známky č. 304248 „HEMAGEL“ so skorším právom prednosti, od 12. apríla 2006, ktorá je zhodná s napadnutou ochrannou známkou, pričom tovary kolíznych ochranných známok sú zhodné a služby napadnutej ochrannej známky v triede 44 súvisia s prípravkami, pre ktoré je zapísaná zahraničná ochranná známka navrhovateľa. Prvostupňový orgán konštatoval, že Česká republika je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a aj členom Svetovej obchodnej organizácie. Zo Zmluvy o výhradnom predaji uzatvorenej 15. októbra 2007 vyplynula existencia vzťahu obchodného zastúpenia navrhovateľa a majiteľa na území Slovenskej republiky a majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky bez súhlasu navrhovateľa, pričom nemal na to oprávnený dôvod.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že pokiaľ ide o prvú podmienku, a to existenciu zahraničnej ochrannej známky, česká ochranná známka č. 304248 „HEMAGEL“ zanikla uplynutím doby platnosti k 12. aprílu 2016 (po vydaní prvostupňového rozhodnutia). Navrhovateľ si však pred jej zánikom uplatnil právo seniority z tejto ochrannej známky pri podaní prihlášky ochrannej známky Európskej únie č. 12183315 „HEMAGEL“ (prihlášku ochrannej známky Európskej únie navrhovateľ podal 30. septembra 2013). Uvedená ochranná známka Európskej únie bola zapísaná do registra vedeného Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo 19. marca 2014 pre rovnaké tovary ako česká ochranná známka.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s predmetnými ochrannými známkami ďalej považuje za potrebné zaoberať sa skutočnosťou, na ktorú poukázal v konaní o rozklade majiteľ, a to že spomínaná česká ochranná známka (a aj ochranná známka Európskej únie) bola prevedená z majiteľa na iný subjekt (spoločnosť KOMODITATION, a. s., so sídlom Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika) k 20. februáru 2015. Na túto zmenu majiteľa upozornil majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojich vyjadreniach doručených úradu 15. júla 2015 a 11. mája 2016.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedeným konštatuje, že v priebehu konania o predmetnom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú došlo k zmene v osobe majiteľa zahraničnej ochrannej známky, ktorá však nebola prvostupňovým orgánom zohľadnená, resp. prvostupňový orgán na ňu neprihliadal.

Zohľadniac však skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola dôvodne vyhlásená za neplatnú na základe posúdenia dôvodu návrhu podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom v čase zápisu napadnutej ochrannej známky, t. j. z dôvodu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za účelné a hospodárne opätovne prejednať a rozhodnúť vo veci návrhu podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Záver, ku ktorému by vo veci tohto návrhu dospel orgán rozhodujúci o rozklade, nemôže totiž ovplyvniť záver, ku ktorému dospel prvostupňový orgán a následne aj orgán rozhodujúci o rozklade na základe posúdenia dôvodu návrhu podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o existenciu prekážky zápisu napadnutej ochrannej známky do registra ochranných známkov, a teda ovplyvniť konečné rozhodnutie vo veci. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňové rozhodnutie o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú možno potvrdiť.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné 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:

Peter Kubínyi  
SLOVAKIAPATENT  
Piaristická 9  
911 01 Trenčín

Rott, Růžička & Guttmann,  
Patentová, známková a právna kancelária v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava

Na vedomie:

Mgr. Leona Hartman  
Wenzigova 1861/7  
120 00 Praha  
Česká republika