



Banská Bystrica 20. 9. 2018
POZ 2238-2013/II-36-2018

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. novembra 2015 namietateľom COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boulevard Haussmann, F-75009 Paríž, Francúzsko, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou HKP Legal, s. r. o., Križkova 9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej „namietateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2238-2013/N-118-2015/Ris. z 23. septembra 2015 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „Activita“, č. spisu POZ 2238-2013, do registra ochranných známok, prihlasovateľa Caliaplus, s. r. o., Československých letcov 53A, 080 06 Ľubotice (ďalej „prihlasovateľ“) a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre tovary „*bielkoviny na kulinárske účely; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; jedlá želatína*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2238-2013/N-118-2015/Ris. z 23. septembra 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2238-2013/N-118-2015/Ris. z 23. septembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne vyhovené námietkam a prihláška kombinovanej ochrannej známky „Activita“, č. spisu POZ 2238-2013 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre tovary „*bielkoviny na kulinárske účely; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; jedlá želatína*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali časti prihlásených tovarov a služieb v triedach 5, 29 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 725041 „ACTIVIA“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia „*bielkoviny na kulinárske účely; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; jedlá želatína*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré namietateľ označil za zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane verejnosti. K námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý uplatnil vo vzťahu k prihláseným tovarom „*potrava na farmaceutické účely; diétne potraviny; bielkovinová potrava na lekárske účely; diétne nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; diétne a nutričné prípravky na lekárske účely a liečivá; proteínové koncentráty ako výživové prídavky k potravinám na lekárske účely; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami na lekárske účely;*

proteínové výživové doplnky; kazeínové výživové doplnky“ v triede 5 a službám „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s doplnkami stravy, výživovými látkami, liečivami, farmaceutickými prípravkami, nápojmi, výživovými doplnkami, energetickými nápojmi a posilňujúcimi prípravkami, s potravinami; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; reklama a propagácia výživových doplnkov, liečiv, zdravej stravy, posilňujúcich prípravkov a energetických nápojov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v oblasti výživových doplnkov, v zdravotníctve a farmácii“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka má na území Slovenskej republiky dobré meno a používaním prihláseného označenia vo vzťahu k týmto tovarom a službám by dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky, resp. by im používanie prihláseného označenia bolo na ujmu.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí námietkam čiastočne vyhovel v rozsahu tovarov prihláseného označenia *„bielkoviny na kulinárske účely; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; jedlá želatína“* v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na základe ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Dôvodom bolo konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu k uvedeným tovarom. Prvostupňový orgán podrobne porovnal prihlásené označenie „Activita“ so staršou ochrannou známkou „ACTIVIA“ z jednotlivých hľadísk a uzavrel, že tieto sú čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska, vysoko podobné z fonetického hľadiska a sú tiež podobné zo sémantického hľadiska. Ďalej prvostupňový orgán porovnal tovary prihláseného označenia *„bielkoviny na kulinárske účely; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; jedlá želatína“* [s odôvodnením, že len tieto boli dotknuté námietkami odôvodnenými podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach] s tovarmi staršej ochrannej známky *„mäso, ryby, hydina, zverina; sušené, konzervované a/alebo varené ovocie a zelenina, kompóty, džemy, ovocné pyrė, želė; mlieko; mliečne výrobky“* a zistil, že tieto tovary možno považovať za zhodné, resp. podobné, pretože majú zhodnú, resp. podobnú povahu, účel a uspokojujú rovnaké potreby zákazníkov. Na základe uvedeného bolo podľa prvostupňového orgánu dôvodné konštatovať, že pri priemernom stupni pozornosti venovanom relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou uvedeným prihláseným tovarom existuje vo vzťahu k týmto tovarom reálne riziko pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide o druhý námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán po posúdení namietateľom predloženého jediného dôkazu konštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a právne relevantným a presvedčivým spôsobom nepreukázal, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom, čím nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok citovaného ustanovenia. Ďalšie zákonné podmienky tohto ustanovenia neboli zo strany prvostupňového orgánu posudzované, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie. Na základe uvedeného prvostupňový orgán námietkam uplatneným v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nevyhovel.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím v časti, v ktorej prvostupňový orgán nevyhovel námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podľa namietateľa prvostupňový orgán nedostatočne a nesprávne vyhodnotil odôvodnenie namietateľa v námietkach, týkajúce sa dobrého mena staršej ochrannej známky.

Namietateľ nesúhlasil s postupom prvostupňového orgánu, ktorý podľa namietateľa síce pripustil, že dobré meno staršej ochrannej známky vyplýva z informácií uvedených na webových stránkach www.danone.sk, www.activia.com či www.activia.sk, avšak odkaz na tieto stránky neuznal ako právne relevantný dôkaz. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že internet je nenahraditeľnou súčasťou každodenného života, ide o verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, pričom všetky relevantné skutočnosti týkajúce sa produktov predávaných pod staršou ochrannou známkou sú prehľadne uvedené na webovej stránke www.danone.sk (produkty „ACTIVIA“ sú uvedené ako prvé, keďže ide o top produkt namietateľa). Na predmetnej stránke je uvedené, ako sa produkty vyrábajú, aký majú priaznivý vplyv na zdravý životný štýl, novinky, súťaže, reklamné TV spoty a informácie o namietateľovi. Možno z nej prejsť na facebookovú stránku namietateľa, z ktorej sa dá prejsť na facebookovú stránku „ACTIVIA“, ktorú zdieľa v súčasnosti viac ako 4 900 000 ľudí. Namietateľ zdôraznil, že Facebook je ďalším fenoménom dnešnej doby

slúžiacim najmä na komunikáciu medzi ľuďmi, pričom množstvo ľudí zdieľajúcich stránku namietateľa je jasným dôkazom, že produkty „ACTIVIA“ sú jednoznačne známe širokej verejnosti. Skutočnosti vyplývajúce z webových stránok www.danone.sk, www.activia.com či www.activia.sk sú dôkazovým materiálom, ktorý mal byť podľa namietateľa prvostupňovým orgánom riadne uznaný a posudzovaný v zmysle § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V prípade, že by prvostupňový orgán tieto skutočnosti vyhodnotil ako relevantný dôkaz, musel by dospieť k záveru, že staršia ochranná známka je podstatnej časti relevantnej verejnosti známa už mnoho rokov, pričom vzťah spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke je veľmi pozitívny a intenzívny.

Pokiaľ ide o vzťah propagačných a reklamných aktivít súvisiacich s dobrým menom staršej ochrannej známky k územia Slovenskej republiky, namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je medzinárodnou ochrannou známkou, pričom namietateľ je nadnárodnou spoločnosťou s pôsobnosťou a dosahom po celom svete. Namietateľ zastal názor, že v prvostupňovom konaní dostatočne preukázal, že označenie „ACTIVIA“ je označením s celosvetovým pôsobením, do reklamy boli vynaložené obrovské investície, predajom týchto výrobkov boli získané obraty v stovkách miliónov eur, pričom prieskumy trhu preukázali, že v období február až august 2010 bolo označenie „ACTIVIA“ celosvetovo najrozšírenejším označením pre jogurty. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že Slovenská republika je neoddeliteľnou súčasťou Európy a sveta, a keďže staršia ochranná známka je medzinárodnou ochrannou známkou platnou aj pre územie Slovenska, je právne relevantné pri posudzovaní podmienky dobrého mena brať do úvahy aj všeobecne známe a riadne dostupné fakty z celosvetového meradla, ktoré sa dotýkajú aj Slovenskej republiky a z ktorých nie je možné Slovenskú republiku vyčleniť.

V súvislosti s argumentom prvostupňového orgánu o neunesení dôkazného bremena namietateľ poukázal na ustanovenie § 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a uviedol, že fakty preukazujúce dobré meno staršej ochrannej známky sú s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti (webové stránky a facebookový profil) slovenskou verejnosťou vnímané ako skutočnosti všeobecne známe (tzv. „notoriety“), a preto ich v predmetnom konaní nebolo potrebné osobitne preukazovať. Namietateľ na podporu svojich tvrdení predložil rozhodnutie č. O-504-13 a rozhodnutie č. O-039-13, v ktorých sa príslušné orgány v Spojenom kráľovstve zaoberali otázkou všeobecne známych skutočností vo vzťahu k svetoznámych označeniam.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že ak by prvostupňový orgán správne vyhodnotil zákonnú podmienku preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky, dospel by k záveru, že použitie prihláseného označenia bude bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky a zároveň by mohlo byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu staršej ochrannej známky.

Na záver namietateľ konštatoval, že podľa jeho názoru dobré meno staršej ochrannej známky bolo preukázané, a to v období pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky a vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, a zároveň boli preukázané aj ostatné podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietne v rozsahu všetkých námietkami napadnutých tovarov a služieb, čiže aj pre námietkami napadnuté tovary a služby v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 9. februára 2016 s podaným rozkladom nesúhlasil. Odôvodnenie napadnutého rozhodnutia označil za opodstatnené, dostatočné a presvedčivé, pričom prvostupňový orgán sa podľa neho vysporiadal so všetkými tvrdeniami a predloženými dôkazmi a napadnuté rozhodnutie vydal na podklade riadne zisteného skutkového stavu.

Dobré meno je podľa prihlasovateľa ťažko identifikovateľný pojem, ktorý možno vo všeobecnosti vnímať ako určitý špecifický výraz dôvery spotrebiteľov vo vzťahu k vlastnostiam určitého výrobku či služby konkrétneho výrobcu, predajcu, dodávateľa alebo poskytovateľa. Na preukázanie takto chápanej dôvery spotrebiteľa bolo zo strany namietateľa nevyhnutné predložiť prvostupňovému orgánu také dôkazy, ktoré by zodpovedajúce tvrdenia namietateľa dostatočne opodstatňovali a odzrkadľovali by požadovaný výraz dôvery spotrebiteľa. Poukazovanie na internetové stránky a profily namietateľa na Facebooku podľa prihlasovateľa nepostačuje na preukázanie skutočnosti, že namietateľ na území Slovenskej republiky dlhodobo používa

označenie, ktoré má dobré meno. Rovnako nepostačuje ani argumentácia namietateľa, že pôsobí na piatich kontinentoch, dosahuje enormné zisky a produkuje obrovské množstvo tovarov s označením „ACTIVIA“.

Prihlasovateľ sa stotožnil s názorom prvostupňového orgánu, že základnou podmienkou pre relevantnosť tvrdení a dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby sa tieto vzťahovali na územie Slovenskej republiky. Prihlasovateľ uviedol, že, rovnako ako prvostupňový orgán, nepopiera úspešné hospodárenie, finančnú politiku, súvisiaci manažment a investície do reklamy zo strany namietateľa, avšak zastal názor, že tieto sú iba nepriamym dôkazom o dobrom mene, pričom môžu nanajvýš preukazovať iba snahu namietateľa o vytvorenie si dobrého mena. V súvislosti s preukázaním dobrého mena prihlasovateľ ďalej uviedol, že relevantným dôkazom by mohli byť výsledky vykonaných prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky. Odkaz na výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré neboli uskutočnené na území Slovenskej republiky, ale v zahraničí, zväčša mimo Európu, nemôže byť relevantným základom pre rozhodnutie v preskúvanom prípade. V tejto súvislosti tiež odkázal na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z 22. októbra 2009, sp. zn. 6 As 25/2009-193, časť z ktorého citoval vo svojom vyjadrení.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že z rovnakého dôvodu nemožno za relevantný dôkaz považovať ani tzv. vyhlásenie poradkyne namietateľa, rozhodnutia cudzích štátnych a iných orgánov (napr. namietateľom uvedené rozhodnutie príslušného orgánu Kolumbijskej republiky), či zapojenie sa do rôznych výskumov a pod., pokiaľ sa tieto netýkajú Slovenskej republiky. Pripustil, že z celkového dojmu, ktorý vyvolávajú tvrdenia a predložené dôkazy namietateľa, síce možno vyvodit', že namietateľ má o vytvorenie si dobrého mena záujem a investuje za týmto účelom aj značnú časť peňažných prostriedkov, ale v posudzovanom prípade nebol zo strany namietateľa predložený žiadny dôkaz, ktorý by túto snahu preukazoval vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Poukazovanie namietateľa na tzv. notoriety vo vzťahu k tejto najpodstatnejšej podmienke predmetného uplatneného námietkového dôvodu, ktoré ho zbavujú dôkaznej povinnosti, prihlasovateľ dôrazne odmietol. Ak by úrad pripustil takýto výklad, znamenalo by to, že v námietkovom konaní by nebolo potrebné nič dokazovať, stačilo by len konštatovať dobré meno ochrannej známky vo svete a odkázať na internetové stránky s tým, že z nich vyplýva, že ide o všeobecne známu skutočnosť. Vnútrotný trh na území každej krajiny má podľa prihlasovateľa svoje špecifiká, a preto je potrebné predloženie dôkazov týkajúcich sa územia Slovenskej republiky. Taktiež pripomenul, že okrem preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky mal namietateľ preukázať aj ďalšiu podmienku – skutočnosť, že použitie prihláseného označenia by neoprávnene ťažilo z dobrého mena staršej ochrannej známky alebo jej rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že hoci proti prvostupňovému rozhodnutiu nepodal rozklad, domnieva sa, že prihlásené označenie nie je z hľadiska relevantných kritérií zameniteľné so staršou ochrannou známkou. Zároveň podľa jeho názoru vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, aj vzhľadom na ich odlišnosť v porovnaní s mliečnymi výrobkami namietateľa, nemôže prísť k zámene prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a ani k inému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti poukázal na potrebu vykonať posúdenie z pohľadu priemerného spotrebiteľa na území Slovenskej republiky, s ohľadom na pozornosť, ktorú predmetným tovarom a službám venuje.

Na záver prihlasovateľ odmietol namietateľom predložené rozhodnutia, pretože tieto sa týkajú iných skutočností, pojednávajú o iných ochranných známkach, podkladom pre ich vydanie boli iné východiská a iné individuálne okolnosti, pričom boli predložené v inom ako štátnom jazyku a po lehote na podanie námietok.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol podaný rozklad a potvrdil napadnuté rozhodnutie.

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 (ďalej „správny poriadok“), s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (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 na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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 § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 54a ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Activita“, č. spisu POZ 2238-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 29. novembra 2013 prihlasovateľom Caliaplus, s. r. o., Československých letcov 53A, 080 06 Lobotice a zverejnená vo vestníku úradu 4. septembra 2014 pre tovary „vitamínové a multivitamínové prípravky; výživové doplnky stravy na lekárske účely; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a výťažkov z liečivých bylín; sirupy na farmaceutické použitie; liečivé nápoje; potrava na farmaceutické účely; diétne potraviny; medicínálne sirupy; vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; diétne nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; enzymatické prípravky na lekárske účely; enzýmy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; prísady do krmív na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivé čaje; liečivé rastliny; zverolekárske prípravky; minerálne vody upravené na lekárske účely; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne a nutričné prípravky na lekárske účely a liečivá; minerálne potravinové doplnky a rastlinné vlákna na lekárske účely; proteínové koncentráty ako výživové prídavky k potravinám na lekárske účely; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami na lekárske účely; tabletky na potlačenie hladu a chuti do jedla na lekárske účely; lekárske prípravky na zoštíhlenie; bakteriálne a bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; biologické prípravky na zverolekárske účely; enzymatické prípravky a enzýmy na zverolekárske účely; hojivé hubky a náplasti; chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely; prípravky na ničenie hmyzu; herbicídy; fungicídy; proteínové výživové doplnky; kazeínové výživové doplnky“ v triede 5, „bielkoviny na kulinárske účely; mäso; ryby; hydina; zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; výťažky z rias na potravinárske účely; jedlá želatína“ v triede 29 a služby „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s doplnkami stravy, výživovými látkami, liečivami, farmaceutickými prípravkami, nápojmi, výživovými doplnkami, energetickými nápojmi a posilňujúcimi prípravkami, s potravinami; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; reklama a propagácia výživových doplnkov, liečiv, zdravej stravy, posilňujúcich prípravkov a energetických

nápojov; prenájom predajných automatov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, predovšetkým obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v oblasti výživových doplnkov, v zdravotníctve a farmácii; organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov a reklamných alebo náborových textov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boulevard Haussmann, F-75009 Paríž, Francúzsko je majiteľom slovej medzinárodnej ochrannej známky č. 725041 „ACTIVIA“ s právom prednosti od 23. apríla 1999, ktorá je platná pre územie Slovenskej republiky a zapísaná pre tovary „*meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; canned food consisting totally or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; flavoured or plain savory or sweet cocktail goods consisting of potatoes, cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied milks and whipped milk; milk products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and fresh cheese in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, plain or flavored; beverages mainly consisting of milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or aromatized fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats*“ (mäso, ryby, šunka, hydina, zverina, údeniny; sušené, konzervované a/alebo varené ovocie a zelenina, kompóty, džemy, ovocné pyré, želé, polievky, zeleninové polievky; konzervované potraviny pozostávajúce úplne alebo čiastočne z mäsa, rýb, šunky, hydiny, diviny a/alebo údenín; pripravené, sušené, varené, konzervované, hlboko zmrazené jedlá, pozostávajúce úplne alebo čiastočne z mäsa, rýb, šunky, hydiny, diviny a/alebo údenín; ochutené alebo neochutené slané alebo sladké koktailové výrobky pozostávajúce zo zemiakov; koktailové občerstvenie vyrobené z údenín; mlieko, sušené mlieko, ochutený mliečny puding, šľahačka; mliečne výrobky, menovite mliečne dezerty, jogurty, jogurtové nápoje, peny, krémy, krémové dezerty, čerstvá smotana, maslo, syrové nátierky, syry, zrejúce syry, zrejúce syry s plesňou, čerstvé nevyzreté syry a čerstvý syr v slanom náleve, tvaroh, cedený čerstvý syr, čerstvý syr predávaný vo forme pasty alebo v tekutej forme, prírodný alebo ochutený; nápoje prevažne pozostávajúce z mlieka alebo mliečnych výrobkov, nápoje prevažne pozostávajúce z mliečného kvasu, mliečne nápoje obsahujúce ovocie; prírodné alebo ochutené kyslé mliečne výrobky; jedlé oleje, olivový olej, jedlé tuky) v triede 29, „*coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas; plain, flavored and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting totally or partly of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavored water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices*“ [káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, burizóny, tapioka; múky, koláče a torty (sladké alebo slané), pizze; prírodné, ochutené a/alebo plnené cestoviny, obilné prípravky, raňajkové cereálie; hotové jedlá pozostávajúce úplne alebo čiastočne z cestovín; hotové jedlá pozostávajúce úplne alebo prevažne z pečiva; chlieb, sucháre, sušienky (sladké alebo slané), oblátky, vafle, koláče, pečivo; všetky tieto výrobky sú prírodné a/alebo ozdobené a/alebo plnené a/alebo ochutené; slané alebo sladké koktailové výrobky zahŕňajúce cesto na pečenie, zmes sušienok alebo pečivo; cukrovinky, jedlé zmrzliny, jedlé zmrzliny úplne alebo čiastočne z jogurtu, smotanové zmrzliny, sorbety (jedlé zmrzliny), mrazený jogurt (cukrárske zmrzliny), mrazené ochutené vody, med, soľ, horčica, ocot, omáčky (koreniny), sladké omáčky, omáčky na cestoviny, korenie] v triede 30 a „*beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soda water, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic*

fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities of milk products, non-alcoholic beverages containing small quantities of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic ferments“ [pivo (alkoholické alebo nealkoholické), neperlivé alebo perlivé vody (minerálne alebo stolové); ovocné alebo zeleninové šťavy, ovocné alebo zeleninové nápoje; limonády, sódovka, zázvorové pivo, sorbety (nápoje); prípravky pre výrobu nápojov, sirupy pre nápoje, ovocné alebo zeleninové výťažky bez alkoholu; nealkoholické nápoje obsahujúce malé množstvo mliečnych výrobkov, nealkoholické nápoje obsahujúcich malé množstvo kyslých mliečnych výrobkov; nápoje pozostávajúce prevažne z kyslých mliečnych výrobkov] v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím v časti, v ktorej prvostupňový orgán nevyhovel námietkam podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pričom spochybnil posúdenie preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky prvostupňovým orgánom. Posúdenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nebolo napadnuté rozkladom. S ohľadom na uvedené preskúma orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie len v časti posúdenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom ochrany podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno starších ochranných známk. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s určitými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Cieľom tohto ustanovenia nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámény, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmu alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval výrazné finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája príslub určitej vyššej kvality, prípadne obraz luxusu, prestíže či výnimočnosti. Z tohto dôvodu sa ochrana ochrannej známky s dobrým menom netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné.

Na úspešné uplatnenie námietok podaných na základe tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých prvou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie) a treťou je skutočnosť, že by použitie prihláseného označenia, a to aj na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o objeme predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky v preskúmanom prípade je z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky (keďže staršia ochranná známka je medzinárodnou ochrannou známkou s platnosťou

pre územie Slovenskej republiky), a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, čiže pred 29. novembrom 2013 alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom.

Namietateľ v prvostupňovom konaní predložil spolu s námietkami len jeden dôkaz v anglickom jazyku, a to miestoprísazné vyhlásenie pani Delphine de Ch., právnej poradkyne pre duševné vlastníctvo a médiá spoločnosti Danone SA, 17 boulevard Haussmann, 75009, Paríž, Francúzsko, ktorá je stopercentným vlastníkom spoločnosti namietateľa. Jedno vyhotovenie vyhlásenia je datované 24. októbra 2013 a nie je podpísané pani Delphine de Ch. Druhé vyhotovenie vyhlásenia je datované 4. decembra 2014 a je podpísané právnym zástupcom namietateľa Mgr. Petrom K., konateľom spoločnosti HKP Legal, s. r. o.

Po podrobnom zhodnotení predloženého vyhlásenia v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán usúdil, že namietateľ v relevantnom období síce predával a ponúkal na trhu v Európe aj mimo Európy fermentované mliečne produkty s označením „ACTIVIA“, avšak čo sa týka predaja, reklamy, resp. aktivít na území Slovenskej republiky, tieto namietateľ spomenul vo svojom vyjadrení len odkazom na webovú stránku www.danone.sk, bez doloženia akéhokoľvek ďalšieho dôkazu, ktorý by bol časovo aj územne relevantný na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Prvostupňový orgán ďalej poukázal na skutočnosť, že údaje uvedené vo vyhlásení neboli doložené konkrétnymi dôkazmi, ako napr. výročnými správami, výsledkami prieskumov uvedených inštitúcií, faktúrami dokladajúcimi objem predaja tovarov označovaných ochrannou známkou „ACTIVIA“, resp. faktúrami za reklamu alebo reklamné materiály vo vzťahu k Slovenskej republike. V tejto súvislosti uviedol, že výročné správy, výsledky prieskumov či publikácie je síce možné vyhľadať na internetových stránkach namietateľa, avšak v súlade s § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach úrad nemá oprávnenie ani povinnosť zisťovať skutočnosti uvedené v odôvodnení námietok a v dôkazových materiáloch predložených namietateľom. Prvostupňový orgán teda zastal názor, že len na základe predloženého vyhlásenia nebolo možné uznať staršej ochrannej známke dobré meno na území Slovenskej republiky. S ohľadom na uvedené skutočnosti prvostupňový orgán uzavrel, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a právne relevantným a presvedčivým spôsobom nepreukázal, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom, čím nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok uplatneného námietkového dôvodu, pričom ďalšie zákonné podmienky neboli posudzované, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením predloženého vyhlásenia a záverom, že skutočnosti uvedené vo vyhlásení nebolo možné bez predloženia ďalších relevantných dokladov považovať za dostatočný dôkaz na uznanie dobrého mena staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil s postupom prvostupňového orgánu, ktorý podľa jeho názoru síce pripustil, že dobré meno staršej ochrannej známky vyplýva z informácií uvedených na webových stránkach www.danone.sk, www.activia.com či www.activia.sk, avšak odkaz na tieto stránky neuznal ako právne relevantný dôkaz. Namietateľ v tejto súvislosti uviedol, že Internet je nenahraditeľnou súčasťou každodenného života a všetky relevantné skutočnosti týkajúce sa produktov predávaných pod staršou ochrannou známkou sú prehľadne uvedené na webovej stránke www.danone.sk. Na uvedenej stránke sa nachádzajú informácie o tom, ako sa produkty vyrábajú, aký majú priaznivý vplyv na zdravý životný štýl, novinky, súťaže, reklamné TV spoty a informácie o namietateľovi. Ďalej poukázal na Facebook, ktorý je ďalším fenoménom dnešnej doby, s tým, že množstvo ľudí zdieľajúcich stránku namietateľa je jasným dôkazom, že produkty „ACTIVIA“ sú jednoznačne známe širokej verejnosti.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje v prvom rade za dôležité uviesť, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nekonštatoval, že z webových stránok, na ktoré poukázal namietateľ, vyplýva dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, ale poukázal len na to, že na týchto stránkach sa nachádzajú napr. výročné správy, výsledky prieskumov či publikácie. V napadnutom rozhodnutí namietateľom tvrdený záver prvostupňového orgánu teda nie je uvedený a ani z neho nevplýva. Orgán rozhodujúci o rozklade za dôležité považuje ďalej to, že namietateľ spolu s námietkami predložil jediný dôkazový materiál – spomínané vyhlásenie pani Delphine de Ch., ktoré obsahuje údaje v celosvetovom meradle a ktoré, okrem skutočnosti, že žiadne z týchto údajov neboli doložené ďalšími dôkazmi, resp. doplnené prílohami, na ktoré sa toto vyhlásenie odvoláva, nemôže byť dôkazom o dobrom mene staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky tiež z dôvodu, že toto vyhlásenie ani neobsahuje žiadne údaje, ktoré by sa špecificky týkali územia Slovenskej republiky. Nie je z neho preto zrejmé, aký bol podiel tejto známky na trhu s príslušnými

výrobkami v Slovenskej republike, aký bol objem predaja, obrat, územný rozsah, dĺžka používania, aké množstvo prostriedkov bolo investovaných do jej propagácie na území Slovenskej republiky a či získala na území Slovenskej republiky nejaké ocenenia, uznania atď. Rovnako z vyhlásenia nevyplýva žiadny údaj o prieskume vykonanom vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Čo sa týka územia Slovenskej republiky, namietateľ v texte námietok len odkázal na stránku www.danone.sk s tým, že všetky podstatné náležitosti týkajúce sa všetkých produktov predávaných na území Slovenskej republiky s označením „ACTIVIA“ sú uvedené na tejto stránke. Namietateľ až v rozklade konkretizoval, že na uvedenej stránke sa nachádzajú informácie o tom, ako sa produkty vyrábajú, aký majú priaznivý vplyv na zdravý životný štýl, novinky, súťaže, reklamné TV spoty a informácie o namietateľovi, avšak ani uvedené údaje nemožno vnímať ako také, ktoré by preukazovali dobré meno staršej ochrannej známky, navyše ku dňu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky. Namietateľ v rozklade ešte uviedol, že z tejto stránky sa dá dostať na facebookovú stránku namietateľa, z ktorej sa zas dá dostať na facebookovú stránku produktov „ACTIVIA“. Dôležité podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade teda je, že namietateľ v podanom rozklade vytýkal prvostupňovému orgánu, že sám údaje, ktoré by mohli preukazovať dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, na internete nevyhľadával.

Orgán rozhodujúci o rozklade v nadväznosti na uvedené zdôrazňuje, že namietateľ bol povinný navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení o dobrom mene staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky. Úrad nemôže vyhľadávať dôkazy na preukázanie uvedeného. Internet a Facebook sú síce súčasťou každodenného života, ale namietateľ opomína zásadnú skutočnosť, ktorá platí v konaniach vo veciach ochranných známk pred úradom – povinnosť tvrdenia a povinnosť predloženia dôkazov preukazujúcich tvrdené skutočnosti. Táto povinnosť pritom platí generálne a žiaden účastník konania sa jej nemôže zbaviť tvrdením o dostupnosti internetu širokej verejnosti. Nesplnenie si týchto povinností má za následok neunesenie bremena tvrdenia a bremena dôkazu, ktoré majú vplyv na výsledok konania. Žiaden účastník konania nemôže očakávať, že úrad bude vyhľadávať relevantné informácie na internete, resp. prostredníctvom webovej stránky účastníka, na ktorú tento poukáže.

V súvislosti s dokazovaním v konaniach pred úradom sa uplatňuje ustanovenie § 52 zákona o ochranných známkach, pričom platí vo všeobecnosti a nepozná žiadne výnimky, ktoré by vyplývali z osobitostí a špecifik určitého prípadu. V zmysle predmetného ustanovenia je účastník konania povinný navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení s tým, že úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Úrad pritom hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. Z predmetného je nesporné, že v konaní pred úradom sa neuplatňuje zásada materiálnej pravdy (s ktorou súvisí povinnosť správneho orgánu zabezpečiť si dôkazy), ale vyžaduje sa procesná aktivita účastníkov konania – spočívajúca jednak v povinnosti tvrdenia a jednak v povinnosti predložiť dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti. Ako bolo uvedené nesplnenie si týchto povinností má za následok neunesenie bremena tvrdenia a bremena dôkazu, ktoré majú následne vplyv na výsledok konania.

V prípade námietok podaných z dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je pri posudzovaní otázky, či ochranná známka nadobudla dobré meno, nutné zohľadniť viaceré dôležité skutočnosti, ktoré musia vyplývať z namietateľom predložených dôkazov, najmä podiel známky na trhu, intenzitu používania (objem predaja a celkový obrat), územný rozsah (časť príslušného územia) a dĺžku používania ochrannej známky, ako aj množstvo prostriedkov investovaných do jej propagácie, príp. ocenenia a iné uznania ochrannej známky. Základnou podmienkou pre relevanciu takýchto dôkazov z pohľadu ich geografického rozsahu a časového hľadiska je to, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky a zároveň boli datované pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky. Namietateľ však dôkazové materiály, ktoré by osvedčovali tieto skutočnosti, neoznačil a ani nepredložil.

V posudzovanom prípade, ako bolo uvedené vyššie, predložil namietateľ za účelom preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky jediný dôkaz – vyhlásenie pani Delphine de Ch. v anglickom jazyku (ňou nepodpísané), obsahujúce rozsiahle informácie ohľadom označenia „ACTIVIA“ v celosvetovom meradle. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení neboli podporené žiadnymi ďalšími konkrétnymi dôkazovými materiálmi – napr. faktúrami preukazujúcimi objem predaja výrobkov „ACTIVIA“ na území Slovenska, prieskumami verejnej mienky o známosti daných produktov medzi slovenskou verejnosťou, dôkazmi o pozitívnom vzťahu slovenských spotrebiteľov k mliečnym výrobkom predávaným pod staršou ochrannou známkou, či dokumentmi preukazujúcimi intenzívnu reklamu výrobkov „ACTIVIA“ na území Slovenska v relevantnom

časovom období pred 29. novembrom 2013. Z uvedených dôvodov nemožno považovať dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, ako jednu zo zákonných podmienok námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, namietateľom za preukázané.

Čo sa týka odkazov namietateľa na webové stránky, odhliadnuc od toho, že ako bolo uvedené úrad nemôže sám relevantné informácie na týchto stránkach vyhľadávať, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné tiež poukázať na to, že vzhľadom na to, že obsah webových stránok sa môže v priebehu času meniť a aktualizovanie obsahu webových stránok je bežné, vo všeobecnosti môže byť problematické určiť obsah webovej stránky ku konkrétnemu dátumu v minulosti bez predloženia datovaného výpisu z nej.

Keď prvostupňový orgán na základe namietateľom predloženého dôkazu síce pripustil, že namietateľ v relevantnom období predával a ponúkal na trhu v Európe aj mimo Európy fermentované mliečne produkty s označením „ACTIVIA“, ale údaje týkajúce sa predaja, reklamy alebo aktivít na území Slovenskej republiky, ktoré namietateľ spomenul len odkazom na webovú stránku www.danone.sk, nepovažoval prvostupňový orgán bez doloženia akéhokoľvek ďalšieho dôkazu, ktorý by bol časovo aj územne relevantný, za preukázané, takémuto posúdeniu a konštatovaniu nemá orgán rozhodujúci o rozklade čo vytknúť a považuje ho za správne a vykonané v súlade s § 52 a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka argumentu namietateľa, že fakty z celosvetového meradla sa dotýkajú aj Slovenskej republiky orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na to, že na základe údajov, ktoré sa týkajú celosvetového pôsobenia namietateľa, resp. známosti staršej ochrannej známky, nie je možné zistiť údaje dotýkajúce sa špecificky územia Slovenskej republiky, a teda na základe takýchto údajov nie je možné považovať za preukázanú známosť staršej ochrannej známky v konkrétnom rozsahu špecificky vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Dobré meno staršej ochrannej známky nie je možné v predmetnom konaní len predpokladať, ale je povinnosťou namietateľa, aby ho v konaní o námietkach podaných na základe § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach preukázal.

Vo vzťahu k rozhodnutiam predloženým namietateľom spolu s rozkladom (rozhodnutia úradu Spojeného kráľovstva č. O-504-13 a č. O-039-13) orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach je námietkové konanie ovládané koncentračnou zásadou, t. j. namietateľ je povinný predložiť odôvodnenie a dôkazy v lehote na podanie námietok s tým, že na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Na doplnenie však orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že namietateľ uvedené rozhodnutia predložil na podporu svojej argumentácie v rozklade, že údaje týkajúce sa dobrého mena, predajnosti, marketingu a všeobecnej známosti označenia „ACTIVIA“ sú s ohľadom na ním uvedené skutočnosti týkajúce sa webových stránok a facebookového profilu medzi širokou slovenskou verejnosťou vnímané ako skutočnosti všeobecne známe, a preto ich v konaní pred úradom nebolo potrebné osobitne preukazovať.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že dobré meno staršej ochrannej známky ku konkrétnemu dátumu na území Slovenskej republiky nemožno považovať za všeobecne známu skutočnosť a takýto záver nevyplýva zo žiadnych namietateľom uvedených skutočností týkajúcich sa jeho webových stránok či facebookového profilu. Majitelia ochranných známk, ktoré majú dobré meno, na to, aby sa mohli v konaniach pred úradom dovoliť ochrany v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, musia toto dobré meno k relevantnému dátumu preukázať. Posúdenie predmetnej zákonnej podmienky uvedeného námietkového dôvodu sa realizuje prostredníctvom správnej úvahy úradu, pričom úrad uvedené posúdenie vykonáva na základe dôkazov predložených účastníkmi konania. Orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje ani skutočnosti, na ktoré konkrétne namietateľ poukázal, a to údaje týkajúce sa predajnosti či marketingu tovarov označených staršou ochrannou známkou v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, ktorých preukázanie je predpokladom konštatovania dobrého mena staršej ochrannej známky, za všeobecne známe, t. j. také ktoré nie je potrebné dokazovať v konaní pred úradom. Všeobecná známosť namietateľom tvrdených údajov v žiadnom prípade nevyplýva zo žiadnych argumentov namietateľa týkajúcich sa jeho webových stránok, resp. zo skutočnosti, že facebookovú stránku „ACTIVIA“ zdieľa viac ako 4 900 000 ľudí, okrem iného aj z dôvodu, že nie sú známe žiadne bližšie informácie o týchto subjektoch.

K namietateľom predloženým rozhodnutiam je potrebné tiež doplniť, že tieto sa zaoberajú posúdením odlišných ochranných známk a predmetom posúdenia sú odlišné skutkové okolnosti ako v preskúmanom prípade. Akceptovanie určitej skutočnosti ako všeobecne známej cudzím štátnym orgánom v inom konaní, v ktorom boli predmetom posúdenia odlišné skutkové okolnosti, nemôže ovplyvniť posúdenie splnenia

podmienky preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky v predmetom prípade. Rozhodnutia cudzích štátnych orgánov (v danom prípade úradu Spojeného kráľovstva), resp. nimi vykonané posúdenie určitej čiastkovej otázky v konaní pred nimi, navyše nie sú pre úrad záväzné.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade krovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že namietateľ neunesol dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu dobrého mena staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v čase pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ nepreukázal, že staršia ochranná známka mala v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky dobré meno, prvostupňový orgán postupoval správne, keď posúdenie ďalšej podmienky, či by použitie prihláseného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu, nevykonal s odôvodnením, že by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci námietok.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.
HKP Legal, s. r. o., advokátska kancelária
Križkova 9
811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

II.
Caliaplus, s. r. o.
Mgr. Ján Kleban
Československých letcov 53A
080 06 Ľubotice