



Banská Bystrica 14. 6. 2019
MOZ 569034/II-53-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. marca 2016 navrhovateľom NTR, spol. s r. o., v likvidácii (pred zmenou obchodného mena NATURICA, spol. s r. o.), M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava (spoločnosť zanikla bez právneho nástupcu k 15. februáru 2018 v dôsledku dobrovoľného výmazu; ďalej „navrhovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 569034/I-10-2016 z 8. februára 2016 vo veci návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, majiteľa HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casaï 71, CH-1217 Meyrin, Švajčiarska konfederácia, v konaní zastúpeného advokátskou kanceláriou Allen & Overy Bratislava, s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 569034/I-10-2016 z 8. februára 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 569034/I-10-2016 z 8. februára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zamietnutý návrh na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú pre územie Slovenskej republiky. Navrhovateľ si uplatnil návrh podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podanie návrhu odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne označením, ktoré sa stalo obvyklým v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 2246-2008/I-69-2012 z 29. júna 2012, v ktorom bolo konštatované, že „výraz *pyknogenoly*, resp. *pycnogenols*, ako to vyplýva z rôznej literatúry z oblasti medicíny a farmácie, tak odbornej, ako aj určenej širokej laickej verejnosti, predstavuje odborný názov pre flavonoidné frakcie pochádzajúce napr. z extrakcie píniovej kôry alebo aj grapefruitových semien a bol zavedený v 50-tych rokoch 20. storočia. Uvedené účinné látky majú silné antioxidačné účinky a využívajú sa pri liečbe cievnych, zápalových, nádorových aj imunitných ochorení“. Na podporu svojho návrhu navrhovateľ predložil aj ďalšie dôkazné materiály, a to Správu o činnosti Ústavu experimentálnej farmakológie SAV v roku 2006, výpis z ADC číselníka spoločnosti PharmInfo a diplomovú prácu „Antioxidační aktivita vybraných druhů kdoulí“, Bc. Magdalény Z., Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta Technologická z roku 2010, v ktorých je podľa jeho názoru taktiež slovný prvok „pycnogenol“ uvádzaný ako označenie obvyklé v bežnom jazyku.

Prvostupňový orgán na základe podaného návrhu posúdil otázku splnenia podmienok priznania ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý bol platný v čase zápisu napadnutej ochrannej známky, a to konkrétne podľa ustanovení § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 písm. a) tohto zákona, ktoré podľa neho upravovali zápisné výluky obsahovo najbližšie k navrhovateľom uplatnenému dôvodu neplatnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľovi sa nepodarilo preukázať, že označenie „PYCNOGENOL“ bolo v čase zápisu napadnutej ochrannej známky označením obvyklým v bežnom jazyku, a tak označením bez rozlišovacej spôsobilosti, resp. že existoval iný dôvod na odmietnutie zápisu v zmysle uvedených ustanovení. Všetky navrhovateľom predložené dôkazné materiály boli totiž z obdobia posledných rokov, resp. najstarší dôkaz bol z roku 2006, t. j. nepreukazovali vnímanie označenia „PYCNOGENOL“ v relevantnom období. Prvostupňový orgán zároveň zastal názor, že slovo „PYCNOGENOL“ nemá v slovenskom jazyku žiadny konkrétny význam, t. j. ide o fantazijné označenie vo vzťahu k zapísaným tovarom. Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že aj keď navrhovateľom predložené dôkazné materiály poukázali na známosť označenia „PYCNOGENOL“ medzi odbornou verejnosťou, len na tomto základe nemožno vyvodiť záver, že označenie predstavujúce napadnutú ochrannú známku bolo vnímané odbornou verejnosťou ako druh či obvyklé označenie, a nie ako názov konkrétneho výrobku od konkrétneho podnikateľa. Z majiteľom predložených dôkazných materiálov podľa prvostupňového orgánu pritom vyplynuli aktivity majiteľa, ktoré nenasvedčujú druhovosti napadnutej ochrannej známky, ale vedú k zvyšovaniu jej atraktivity a známosti. Vzhľadom na uvedené dôvody prvostupňový orgán nepovažoval napadnutú ochrannú známku za zapísanú v rozpore so zákonnými podmienkami pre zápis do registra ochranných známk.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s napadnutým rozhodnutím.

Navrhovateľ opätovne poukázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 2246-2008/I-69-2012 z 29. júna 2012, v ktorom úrad konštatoval, že výraz „Pycnogenol“ je všeobecný výraz pre flavonoidné frakcie, zavedený v 50-tych rokoch. Napriek tomu, že uvedené rozhodnutie bolo zrušené, pôvodné odôvodnenie zo strany úradu v tomto rozhodnutí by podľa navrhovateľa malo platiť. Na tejto skutočnosti nič nemení ani to, že prihláška ochrannej známky „Naturica – pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, podaná navrhovateľom, bola zamietnutá.

Navrhovateľ odmietol argument majiteľa, že akýkoľvek odkaz na „PYCNOGENOL“ zo strany bežného spotrebiteľa smeruje k jednému konkrétnemu produktu, ktorý sa vyrába ako samostatný produkt alebo sa dodáva ako surový materiál rôznym spoločnostiam. Podľa navrhovateľa totiž žiadny konkrétny produkt majiteľa s názvom „PYCNOGENOL“ pre konečného spotrebiteľa na trhu neexistuje.

Navrhovateľ nesúhlasil ani so skutočnosťou, že ním predložená diplomová práca z Českej republiky nebola akceptovaná v predmetnom konaní, keďže išlo o dôkaz z inej krajiny a nie zo Slovenska. V danej súvislosti poukázal na to, že majiteľ argumentoval rôznymi americkými oceneniami, ktoré tiež nemajú súvis s územím Slovenskej republiky, a navyše sú v anglickom jazyku. Rovnako spochybnil tvrdenie majiteľa, že napadnutá ochranná známka nemohla byť bežným označením v čase svojho zápisu. Navrhovateľ uviedol, že patent na „Pycnogenol“ bol udelený v roku 1987, avšak medzinárodná ochranná známka „PYCNOGENOL“ bola zapísaná až 21. marca 1991. Vyjadril názor, že v roku 1987 bol patentovaný účinok Pycnogenolu ako extraktu z kôry borovice, pričom tento názov bol použitý majiteľom ako všeobecné pomenovanie. Až následne majiteľ toto všeobecné pomenovanie zneužil a ochránil si ho svojou ochrannou známkou. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na krajiny, ktoré odmietli ochranu napadnutej ochrannej známke na svojom území (napr. Portugalsko, Rusko, Francúzsko).

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že v číselníku ADC sa ako aktívna látka uvádza latinský názov a nie „Pycnogenol“, ako alternatívny názov extraktu borovice, navrhovateľ uviedol, že toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Vo výpise z číselníka ADC a PDK (český ekvivalent ADC) je práve naopak uvádzaný ako aktívna látka „Pycnogenol“, resp. dokonca „Pyknogenol“. Rovnako je v ňom uvedené, že ide o extrakt z kôry prímorskej borovice *Pinus pinaster*. Navrhovateľ zdôraznil, že ide pritom o oficiálne registre všetkých doplnkov, liekov, zdravotníckych prostriedkov a zdravotníckych potrieb distribuovaných do lekární, do ktorých zadávajú údaje samotní výrobcovia (ide o údaje uvádzané na obaloch, resp. v príbalových letákoch určených pre spotrebiteľa a schválených príslušnými úradmi), a teda nejde len o „nejaký zoznam z nejakej webovej stránky nejakej spoločnosti“.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že dokument „Správa o činnosti SAV“, ktorý predložil ako dôkaz, je určený pre odbornú verejnosť, keďže tento je voľne dostupný na internete, a teda je určený aj pre laickú verejnosť. Z tejto skutočnosti navrhovateľ usúdil, že prvostupňový orgán sa pri svojom rozhodovaní nezaoberal jeho argumentmi a ani ním predloženými dôkazmi, a preto nebol pri rozhodovaní objektívny, pričom sa len stotožnil s tvrdeniami majiteľa bez preskúmania všetkých argumentov a predložených dôkazov.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie a napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú na území Slovenskej republiky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 20. júla 2016, uviedol, že plne zotráva na svojom podaní z 29. júna 2015 a stotožňuje sa so závermi prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí. Zdôraznil, že ani jeden navrhovateľom predložený dôkaz sa dátumovo ani fakticky neviaže k relevantnému posudzovanému obdobiu, pričom navrhovateľ v rozklade len zopakoval svoje predošlé tvrdenia.

Majiteľ konštatoval, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí dostatočným spôsobom zaoberal tak argumentmi navrhovateľa, ako aj majiteľa, pričom podrobne vysvetlil svoje závery. V tejto súvislosti majiteľ citoval niektoré časti napadnutého rozhodnutia.

Ďalej poukázal na existenciu mnohých sporov a konaní pred úradom a súdmi, ktoré súvisia s porušovaním práv majiteľa. V tejto súvislosti uviedol, že na Okresnom súde v Banskej Bystrici je vedený spor medzi majiteľom ako žalobcom a navrhovateľom ako žalovaným, v ktorom 12. júna 2014 tento súd vydal uznesenie, sp. zn. 16 CbPv/4/2014, ktorým nariadil predbežné opatrenie, pričom rozhodol, že navrhovateľ je až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej povinný zdržať sa používania ochrannej známky „PYCNOGENOL“ a jazykových variácií tejto ochrannej známky pri ponuke, distribúcii, skladovaní a predaji liekov, farmaceutických a kozmetických výrobkov, výživových doplnkov alebo vitamínov, vrátane súvisiacej reklamy, propagácie alebo informačných materiálov a taktiež je povinný odregistrovať produkty „Naturica Pyknogenol“ a „Kremík H FORTE s Pycnogenolom“ z ADC číselníka, ako aj stiahnuť taktisto označené tovary z trhu. Uvedené prvostupňové rozhodnutie bolo v plnom rozsahu potvrdené uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septembra 2014, sp. zn. 41 Cob 452/2014.

Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je podľa majiteľa len ďalším špekulatívnym pokusom navrhovateľa o umelé predlžovanie súdneho konania s úmyslom oddialiť rozhodnutie vo veci samej a oddialiť tak vynesenie rozsudku, ktorého súčasťou je aj náhrada škody.

Majiteľ ďalej poukázal na nekalý a špekulatívny úmysel navrhovateľa, keď v rámci rozkladu vedome zavádza úrad o funkcii ADC číselníka. Podľa majiteľa sa navrhovateľ snaží úradu podsunúť, že ADC číselník je „oficiálnym registrom všetkých liekov“. Takéto tvrdenie je však absurdné, keďže ADC číselník nezastrešuje žiaden štátny ani iný orgán a samotná databáza je súkromným produktom patriacim spoločnosti PfarmINFO, spol. s r. o., ktorá sa špecializuje na služby pre lekárne a distribútorov liekov.

Majiteľ uviedol, že v konaní o prihláške ochrannej známky „Naturica – pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, podanej navrhovateľom, úrad vydal rozhodnutie o zamietnutí tejto prihlášky ochrannej známky, a to z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Majiteľ poukázal na to, že úrad v tomto rozhodnutí uviedol, že na strane navrhovateľa je možné vyvodiť nečestné konanie a zlý úmysel.

Na záver majiteľ uviedol, že rozklad podaný navrhovateľom je absolútne nedôvodný a ide len o ďalší pokus napadnúť riadne nadobudnuté práva majiteľa. Navrhovateľ sa dlhodobo snaží parazitovať na povesti a dobrom mene majiteľa a jeho ochrannej známky „PYCNOGENOL“. Majiteľ preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade predmetný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

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

Podľa § 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 konania 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 § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach, ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 174/1988 Zb.“) ochrannou známkou nemôže byť len názov, vyobrazenie alebo iné označenie druhu výrobkov alebo služieb.

Podľa § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb. je zo zápisu do registra vylúčené označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré tvoria prevažne opisné údaje, ledaže právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky alebo na ktorú sa prihláška ochrannej známky previedla, preukáže, že sa také označenie stalo príznačné pre jej výrobky alebo služby.

Napadnutá medzinárodná slovná ochranná známka č. 569034 „PYCNOGENOL“ majiteľa HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casali 71, CH-1217 Meyrin, Švajčiarska konfederácia, bola územne rozšírená na územie Slovenskej republiky 16. septembra 1994 pre tovary „cosmetics“ (kozmetické prípravky) v triede 3 a „*pharmaceutical and dietetic products for medical use*“ (farmaceutické a dietetické produkty na lekárske použitie) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v rozsahu posúdenia predložených dôkazov, pričom nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že predloženými dôkaznými

materiálmi nepreukázal, že označenie „PYCNOGENOL“ bolo v čase zápisu, resp. územného rozšírenia napadnutej ochrannej známky pre Slovenskú republiku označením obvyklým v bežnom jazyku, a teda označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné v prvom rade konštatovať, že navrhovateľ síce v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože je tvorená výlučne označením, ktoré sa stalo obvyklé v bežnom jazyku, v tejto súvislosti je však potrebné poukázať na to, že napadnutá ochranná známka bola územne rozšírená pre Slovenskú republiku 16. septembra 1994, a preto je pre posúdenie platnosti napadnutej ochrannej známky relevantný zákon č. 174/1988 Zb. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedeného konštatuje, že prvostupňový orgán správne posudzoval zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky podľa ustanovení tohto zákona, pričom sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 písm. a) tohto zákona sú obsahovo najbližšie k absolútnej výluke stanovenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a teda prvostupňový orgán postupoval správne, keď preskúmal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle týchto ustanovení.

Pokiaľ ide o vecné posúdenie predmetného návrhu, orgán rozhodujúci o rozklade ďalej považuje za potrebné uviesť, že v preskúmanom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, či napadnutá ochranná známka v čase jej územného rozšírenia pre Slovenskú republiku (16. septembra 1994) predstavovala označenie, ktoré vzhľadom na navrhovateľom tvrdenú skutočnosť, že išlo o označenie obvyklé v bežnom jazyku, nemalo rozlišovaciu spôsobilosť, resp. ho tvorili prevažne opisné údaje alebo bolo len názvom či iným označením druhu výrobkov.

Pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu nárokováných tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Účelom prekážok zápisnej spôsobilosti uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a v § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb. je okrem zamedzenia zápisu označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorá robí ochrannú známku spôsobilou plniť jej základnú funkciu – identifikovať pôvod tovarov alebo služieb a odlíšiť ich tak od tovarov alebo služieb iného pôvodu, tiež zabezpečenie, aby sa názvy či označenia v nich uvedené nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu, ale aby ostali voľné pre používanie všetkými subjektmi na príslušnom trhu.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri skúmaní dôvodnosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je rozhodujúce, ako napadnutú ochrannú známku vnímal spotrebiteľ v čase jej územného rozšírenia pre Slovenskú republiku (t. j. 16. septembra 1994).

Navrhovateľ na preukázanie skutočnosti, že napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na priznanie ochrany na území Slovenskej republiky, pretože bola označením obvyklým v bežnom jazyku, predložil nasledovné dôkazné materiály:

- kópiu rozhodnutia úradu zn. POZ 2246-2008/I-69-2012 z 29. júna 2012 (dôkaz č. 1),
- kópiu titulnej strany a strany č. 8 správy o činnosti organizácie SAV za rok 2006, Ústav experimentálnej farmakológie SAV, z januára 2007 (dôkaz č. 2),

- výpis z číselníka ADC (dôkaz č. 3),
- kópiu titulnej strany a strany č. 49 diplomovej práce s názvom „Antioxidační aktivita vybraných druhů kdoulí“, Bc. Magdaléna Z., Univerzita Tomáše Baťu v Zlíne, Fakulta technologická, rok 2010 (dôkaz č. 4).

Majiteľ v prílohe svojho vyjadrenia k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej za neplatnú s cieľom vyvrátiť tvrdenia navrhovateľa predložil nasledovné dôkazné materiály:

- kópiu listu úradu „Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti“ z 19. februára 2014 z konania o prihláške ochrannej známky „Naturica – pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008 (dôkaz č. 5),
- kópiu rozhodnutia United States Court of Appeals, Ninth Circuit z 9. januára 2007 a rozhodnutia United States District Court for the Central District of California z 28. augusta 2001 (dôkaz č. 6),
- fotografie billboardov propagujúce súťaž FACE 2012 – OF THE YEAR a výtlačky z webových stránok www.ibismoda.sk a www.face2012.feminity.zoznam.sk (dôkaz č. 7),
- kópiu uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 12. júna 2014, č. k. 16CbPv/4/2014-114 a uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septembra 2014, sp. zn. 41Cob 452/2014 (dôkaz č. 8),
- kópiu rozhodnutia úradu zn. POZ 2246-2008/Z-129-2015 zo 17. marca 2015 (dôkaz č. 9).

Majiteľ zároveň poukázal na webovú stránku <http://www.pycnogenol.com/about/shop> s cieľom preukázať skutočnosť, že má množstvo držiteľov licencií k napadnutej ochrannej známke po celom svete a na ďalšie webové stránky týkajúce sa získaných ocenení v súvislosti s jeho výrobkom „PYCNOGENOL“.

Prvostupňový orgán na základe zhodnotenia navrhovateľom predložených dôkazných materiálov samostatne, ako aj vo vzájomných súvislostiach konštatoval, že tieto pochádzajú z obdobia posledných rokov (najstarší navrhovateľom predložený dôkazný materiál je datovaný z roku 2006), a preto nemohli podľa prvostupňového orgánu preukázať, že označenie „PYCNOGENOL“ bolo v čase zápisu napadnutej ochrannej známky označením obvyklým v bežnom jazyku, a tak označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že z navrhovateľom predložených dôkazných materiálov síce vyplynulo, že označenie „PYCNOGENOL“ je s najväčšou pravdepodobnosťou odbornej verejnosti známe, nevyplývalo z nich však, že verejnosť ho vníma ako druh či obvyklé označenie, a nie ako názov konkrétneho výrobku pochádzajúceho od konkrétneho producenta. Rozoznávanie či používanie označenia „PYCNOGENOL“ odbornou verejnosťou pri vedeckých výskumoch možno podľa prvostupňového orgánu s najväčšou pravdepodobnosťou pripísať aktívnej politike majiteľa pri propagácii a výskume svojho produktu označeného napadnutou ochrannou známkou, na čo podľa prvostupňového orgánu poukázalo preukázané množstvo výskumov a vedeckých štúdií spojených s produktom majiteľa. Predložený zoznam z číselníka ADC podľa prvostupňového orgánu tiež len potvrdil fakt, že produkt „PYCNOGENOL“ je na našom trhu dostupný a je používaný majiteľom prostredníctvom držiteľov licencií. Z predložených dôkazných materiálov majiteľa, podporených aj rozsudkami súdov podľa prvostupňového orgánu vyplynulo, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku, vďaka čomu bola známa na trhu výživových doplnkov, podnikal kroky proti porušovaniu práv z tejto ochrannej známky, resp. práva k predmetnej ochrannej známke si účinne bránil. Aktivity majiteľa, o akých svedčia predložené dôkazy, podľa prvostupňového orgánu nesvedčia o druhovosti napadnutej ochrannej známky, ale naopak vedú k zvyšovaniu jej atraktivity a známosti. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že v relevantnom období existoval dôvod na odmietnutie ochrany napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v zmysle platného zákona.

V súvislosti s dôkaznými materiálmi predloženými v prvostupňovom konaní orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 1, t. j. kópiu rozhodnutia úradu zn. POZ 2246-2008/I-69-2012 z 29. júna 2012, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetné prvostupňové rozhodnutie bolo vydané v konaní o námietkach voči zápisu prihláseného označenia „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, do registra ochranných známk, pričom bolo zo strany namietateľa (v tomto konaní majiteľ) napadnuté rozkladom. Predseda úradu v konaní o rozklade zrušil uvedené rozhodnutie a zastavil konanie o námietkach. Dôvodom bola skutočnosť, že prihláška ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, voči ktorej námietky smerovali, bola rozhodnutím úradu zn. POZ 2246-2008/Z-129-2015 zo 17. marca 2015, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím predsedu úradu zn. POZ 2246-2008 II/140-2015 z 21. decembra 2015, zamietnutá podľa § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na základe posúdenia pripomienok, a preto odpadol dôvod ďalšieho konania o námietkach.

Rozhodnutie úradu, kópiu ktorého navrhovateľ predložil ako dôkaz č. 1, teda bolo napadnuté rozkladom a nenadobudlo právoplatnosť, ale bolo rozhodnutím druhostupňového orgánu zrušené, a preto nie je možné odvolávať sa na predmetné rozhodnutie. Tiež je potrebné uviesť, že úrad v ňom neuviedol žiadne skutočnosti týkajúce sa vnímania označenia „PYCNOGENOL“ v čase územného rozšírenia napadnutej ochrannej známky pre Slovenskú republiku a napadnutú ochrannú známku posudzoval ako platnú ochrannú známku, t. j. ako označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho v prvostupňovom rozhodnutí, ktorým bola zamietnutá prihláška ochrannej známky „Naturica - pyknogenol“, č. spisu POZ 2246-2008, ako aj v druhostupňovom rozhodnutí, ktorým bolo toto prvostupňové rozhodnutie potvrdené, úrad konštatoval, že ochranná známka „PYCNOGENOL“ bola na trhu výživových doplnkov v dôsledku dlhodobého používania známa. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že rozhodnutie úradu predložené ako dôkaz č. 1 v žiadnom prípade nemožno akceptovať ako dôkaz o vnímaní označenia „PYCNOGENOL“ ako výrazu obvyklého v bežnom jazyku, a to v čase územného rozšírenia napadnutej medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku.

Vo vzťahu k dôkazu č. 2 orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tento predstavuje časti dokumentu pochádzajúceho z roku 2006 a teda nepreukazuje skutočnosti z relevantného obdobia, a preto ho tiež nemožno zobrať v preskúmanom prípade do úvahy ako dôkaz o vnímaní označenia „PYCNOGENOL“ v čase územného rozšírenia napadnutej medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku. Z textu dokumentu navyše priamo ani nevyplýva, že názov „Pycnogenol“ bol vnímaný ako opisný výraz alebo výraz obvyklý v bežnom jazyku, a nie ako označenie konkrétneho produktu určitého obchodného pôvodu.

Dôkaz č. 3 je podľa informácie uvedenej navrhovateľom výtlačkom z číselníka ADC. Na samotnom doklade však nie je adresa internetovej stránky čitateľná, viditeľný je len dátum 9. február 2015. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani tento dôkaz nepreukazuje žiadne skutočnosti týkajúce sa relevantného obdobia, a preto nemá žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k preskúmanému prípadu. Orgán rozhodujúci o rozklade tiež doplní, že aj keby sa tento dôkazný materiál týkal relevantného obdobia, len na základe dôkazu o používaní označenia „Pycnogenol“ zo strany ďalších subjektov, avšak so súhlasom majiteľa, a navyše bez predloženia obalov konkrétnych výrobkov, ktoré sú spôsobilé jednoznačne preukázať spôsob tohto používania, by nebolo možné považovať za preukázané, že toto viedlo k vnímaniu označenia „PYCNOGENOL“ ako bežne používaného na označenie určitej látky.

Rovnako v prípade dôkazu č. 4, ktorý je datovaný z roku 2010, je potrebné konštatovať, že tento taktiež nepreukazuje žiadne okolnosti týkajúce sa situácie na príslušnom trhu kozmetických a farmaceutických výrobkov v relevantnom období v roku 1994. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň uvádza, že na základe spôsobu použitia výrazu „pycnogenol“ v tomto doklade nie je možné považovať za preukázané, že toto označenie bolo autorkou vnímané a použité ako druhové či opisné, a nie ako označenie konkrétneho produktu určitého obchodného pôvodu. Zároveň je potrebné poznamenať, že predložený doklad neodrážal situáciu na trhu v Slovenskej republike, keďže ide o českú diplomovú prácu, pričom z predmetného dôkazu nie zrejmé, či a v akom rozsahu sa s touto diplomovou prácou stretla slovenská spotrebiteľská verejnosť, a teda či prípadne mohla ovplyvniť vnímanie tohto označenia na území Slovenskej republiky.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania navrhovateľom predložených dôkazných materiálov samostatne, ako aj vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že navrhovateľ nimi nepreukázal, že označenie „PYCNOGENOL“ bolo v čase územného rozšírenia napadnutej ochrannej známky na územie Slovenskej republiky označením obvyklým v bežnom jazyku, a tak označením bez rozlišovacej spôsobilosti, zapísaným v rozpore s vtedy platným zákonom č. 174/1988 Zb. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že je povinnosťou navrhovateľa navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom v predmetnom prípade si navrhovateľ túto povinnosť nesplnil. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za potrebné podrobne sa zaoberať posúdením dôkazných materiálov predložených majiteľom s cieľom vyvrátiť tvrdenia navrhovateľa. Preskúmanie týchto dokladov nemôže zvrátiť vyššie uvedené závery.

Navrhovateľ k podanému rozkladu doložil ešte ďalšie dôkazné materiály – výtlačky z internetových stránok www.adcc.sk, snzr.ksrzis.cz a www.pharmdata.cz z 29. februára 2016. Tieto nové doklady však taktiež nespádajú do relevantného obdobia, datované sú 22 rokov po dátume územného rozšírenia napadnutej ochrannej známky na územie Slovenskej republiky, a preto nie sú spôsobilé preukázať vnímanie označenia, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, zo strany spotrebiteľskej verejnosti v relevantnom období. Navyše viaceré z nich obsahujú informáciu o tom, že „Pycnogenol“ je registrovaná ochranná známka (pri označení „Pycnogenol“ sa nachádza ®). Z týchto dôvodov ani dôkazné materiály priložené k rozkladu nie sú spôsobilé

preukázať, že označenie „PYCNOGENOL“ bolo v čase územného rozšírenia napadnutej ochrannej známky na územie Slovenskej republiky označením obvyklým v bežnom jazyku, a tak označením bez rozlišovacej spôsobilosti či iným označením vylúčeným zo zápisu do registra v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom konaní nebolo preukázané, že označenie „PYCNOGENOL“ predstavovalo v čase územného rozšírenia napadnutej ochrannej známky pre Slovenskú republiku vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z hľadiska vnímania spotrebiteľskou verejnosťou opisné slovo, resp. že by ho spotrebiteľia vnímali ako údaj obvyklý v bežnom jazyku. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že v konaní nebolo preukázané, že medzinárodne zapísanej napadnutej ochrannej známke bola udelená ochrana na území SR v rozpore s podmienkami ustanovenými zákonom č. 174/1988 Zb.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď návrh na vyhlásenie slovnnej medzinárodnej ochrannej známky č. 569034 „PYCNOGENOL“ za neplatnú na území Slovenskej republiky zamietol, keďže nebolo preukázané naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Zb.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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:

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