



Banská Bystrica 21. 2. 2019  
OZ 99572/II-9-2019

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. júla 2016 navrhovateľom GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany (pred zlúčením: GALENICA, s. r. o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany), v konaní zastúpeným spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 4990/OZ 99572/I-50-2016 z 9. júna 2016 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 99572 „Hypnogen“, majiteľa Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Nemecko, v konaní zastúpeného spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 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 § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 4990/OZ 99572/I-50-2016 z 9. júna 2016 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 4990/OZ 99572/I-50-2016 z 9. júna 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zamietnutý návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 99572 „Hypnogen“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“). Navrhovateľ si uplatnil návrh podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) a týkal sa všetkých tovarov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. Podanie návrhu odôvodnil tým, že majiteľ, v období viac ako päť po sebe idúcich rokov pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, túto v Slovenskej republike nepoužíval pre „lekárnické výrobky“, pre ktoré je v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná, čím došlo k splneniu podmienok na jej zrušenie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Majiteľ dôkazovými materiálmi preukázal, že prostredníctvom spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o. (v ktorej je majiteľ spoločníkom), na území Slovenskej republiky, v relevantnom období distribuoval na trh liek na lekárske predpis s názvom „HYPNOGEN“. Používanie napadnutej ochrannej známky prostredníctvom uvedenej spoločnosti prvostupňový orgán považoval za používanie so súhlasom majiteľa v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Zároveň konštatoval, že z hľadiska intenzity a rozsahu išlo o také používanie, ktorého cieľom bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyt daného výrobku.

Prvostupňový orgán v súvislosti s argumentom navrhovateľa, že majiteľ nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi, pre ktoré je zapísaná, v prvom rade upozornil na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známkov už v roku 1939. Prvostupňový orgán konštatoval, že pod pojmom „lekárnické výrobky“ je potrebné chápať výrobky spojené s lekárnikom a prepojené s výdajom alebo predajom v lekárni, pričom teda ide primárne o farmaceutické výrobky, lieky či iné doplnkové tovary dostupné v lekárni. Vzhľadom na uvedené podľa prvostupňového orgánu z predložených dôkazov preukazujúcich používanie napadnutej ochrannej známky na farmaceutických výrobkoch – liekoch, vyplynulo používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „lekárnické výrobky“.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. Vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán vyvodil nesprávne závery týkajúce sa používania napadnutej ochrannej známky, keď uviedol, že dôkazy predložené majiteľom preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky na farmaceutických výrobkoch – liekoch, a teda lekárnických výrobkoch. Prvostupňový orgán sa podľa navrhovateľa zaoberal otázkami, ktoré nie sú v danom prípade podstatné, pričom nevykonal žiadny rozbor pojmu „lekárnické výrobky“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, hoci ide o kľúčový moment pre posúdenie predložených dôkazov. Podľa navrhovateľa dôkazy predložené v konaní majiteľom nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch „lekárnické výrobky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa navrhovateľa „lekárnické výrobky“ tak v minulosti, ako aj v súčasnosti predstavujú výrobky individuálne pripravované v lekárňach, pričom túto skutočnosť preukazujú dôkazy predložené navrhovateľom spolu s rozkladom. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ predložil časť Diplomovej práce „Farmácie v Českých zemích 1938/9 – 1945“. V uvedenej práci sa pod pojmom „špeciality“ uvádza, že ide o „hromadne vyrábané liečivé prípravky“, teda také lieky, ktoré boli vyrobené mimo lekárni a do lekárne boli dodávané od iných farmaceutických výrobcov hromadných liečiv. Ďalej je pod pojmi „domáce špeciality“ a „magistraliter príprava“ uvedené, že ide o „liečivé prípravky vyrábané v lekárňach, určené k drobnému predaju“, teda „lekárnické výrobky“. Okrem toho navrhovateľ spomenul pojem „ručný predaj“, ktorý označuje „voľný predaj, teda predaj výrobkov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekárske predpis“.

V ďalšej kapitole spomenutej Diplomovej práce sa uvádza, že miesto pre prevádzku lekárne muselo spĺňať požiadavky na počet a rozvrhnutie miestností, ktoré lekárňam ukladal zákon o úprave lekárnictva z 18. decembra 1906, č. 5 ř. z. r. 1907 a nariadenie ministerstva vnútra z 27. mája 1911 o prevádzkovaní verejných lekární a lekární v ústavoch. Verejná lekáreň musela mať officínu, laboratórium, sklad, atď.

Navrhovateľ ďalej odkázal na Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax z 21. marca 2012 (ďalej „vyhláška“), z ktorej vyplýva, že v nemocničnej lekárni sa zriaďuje „oddelenie prípravy humánných liekov“ [§ 3 ods. 3 písm. b) vyhlášky] a priestory vo verejnej lekárni tvoria „laboratórium, ktoré musí spĺňať požiadavky umožňujúce individuálnu prípravu liekov“ [§ 4 ods. 2 písm. c) vyhlášky]. Okrem toho navrhovateľ citoval ustanovenia § 25 až 27 vyhlášky, z ktorých podľa neho vyplýva, že v prípade hromadne pripravovaných liekov vyrobených mimo lekární ide o „farmaceutické výrobky“ a v prípade liekov pripravovaných v lekárňach ide o „lekárnske výrobky“.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že napadnutá ochranná známka sa v celom rozsahu zrušuje, prípadne, aby prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 30. novembra 2016, označil napadnuté rozhodnutie za správne a podaný rozklad za nedôvodný. Prvostupňový orgán podľa majiteľa správne zistil skutkový stav a vec správne právne posúdil.

Majiteľ poukázal na skutočnosť, že v minulosti, konkrétne v roku 1939, kedy bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, bol pojem „lekárnické výrobky“ akceptovaný ako súčasť zoznamu tovarov a služieb, hoci v súčasnosti sa javí ako veľmi široký. Z logického výkladu slov však aj v súčasnosti vyplýva, že pod tento pojem spadajú výrobky predávané v lekárňach, resp. spojené s lekárnikom, t. j. farmaceutické výrobky, lieky či iné doplnkové výrobky. V období podania prihlášky napadnutej ochrannej známky boli slová „lekárnický“ a „farmaceutický“ používané ako synonymá, o čom svedčí popis histórie vývoja farmaceutického vzdelávania na území Slovenska publikovaný na stránkach Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. V tomto sa o. i. uvádza, že v akademickom roku 1939/1940 bolo otvorené dvojročné štúdium

farmácie a bol vypracovaný návrh študijného a skúšobného poriadku pre trojročné farmaceutické štúdium prijaté Vládnym nariadením o lekárnickom štúdiu č. 276/1940 Sl. z. z.

S ohľadom na uvedené vyjadril majiteľ presvedčenie, že tým, že preukázal používanie napadnutej ochrannej známky na farmaceutických výrobkoch – liekoch viazaných na lekársky predpis, je možné konštatovať jej používanie na tovaroch „*lekárnické výrobky*“, pre ktoré je zapísaná v registri.

Z dôkazov predložených navrhovateľom podľa majiteľa v žiadnom prípade nevyplýva, že za lekárnické výrobky sa považujú len liečivé prípravky vyrábané v lekárňach. Z dôkazov navrhovateľa je len zrejmé, že v rokoch 1938 – 1945 sa v lekárňach predávali farmaceutické výrobky vyrábané hromadne farmaceutickými výrobcami (špeciality), voľno predajné prípravky, nie na lekársky predpis (voľný predaj) a tiež sa tam pripravovali liečivé prípravky bez predpisu určené k drobnému predaju (domáce špeciality a magistraliter príprava). Všetky uvedené položky podľa majiteľa spadajú pod pojem „*lekárnické výrobky*“.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu 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 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 § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

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 § 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.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 99572 „Hypnogen“, majiteľa Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Nemecko, s právom prednosti od 22. septembra 1939 bola zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „*lekárnické výrobky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ prvostupňovému orgánu vytýkal skutočnosť, že nevykonal žiadny rozbor pojmu „*lekárnické výrobky*“, pričom podľa názoru navrhovateľa používanie napadnutej ochrannej známky na farmaceutických výrobkoch (konkrétne liekoch viazaných na lekársky predpis) nie je používaním pre „*lekárnické výrobky*“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná do registra.

V súvislosti s uplatneným dôvodom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že základným predpokladom zachovania existencie ochrannej známky ako predmetu práva je jej používanie vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná. Povinnosť skutočne používať ochrannú známku možno jednoznačne vyvodiť zo samotnej funkcie ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlišiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to, aby ochranná známka plnila svoj účel, je potrebné, aby spotrebiteľ mal možnosť prísť do kontaktu s tovarmi a službami ňou označovanými v takom rozsahu, aby si vytvoril väzbu medzi ochrannou známkou a jej majiteľom a na tomto základe odlišil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť hromadeniu takých ochranných známk v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky, uľahčiť známkovú rešerš a zároveň zabrániť sporom, zdrojom ktorých sú ochranné známky, ktoré nie sú skutočne používané. Zrušením ochrannej známky z dôvodu nepoužívania má dôjsť k odstráneniu nežiaduceho stavu spočívajúceho v tom, že sa poskytuje ochrana takej ochrannej známke, ktorá nie je skutočne používaná. Predmetné vyplýva aj z bodu 31 recitálu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (ďalej „*Smernica*“), podľa ktorého „*Ochranné známky plnia svoj účel, ktorým je rozlišovať tovary alebo služby a umožňovať spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia, len ak sa skutočne používajú na trhu. Požiadavka používania je potrebná aj v záujme zníženia celkového počtu ochranných známk zapísaných a chránených v Únii, a teda aj množstva konfliktov, ktoré medzi nimi vznikajú. Je preto nevyhnutné vyžadovať, aby sa zapísané ochranné známky skutočne používali v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sú zapísané, alebo ak nie sú v uvedenej súvislosti používané do piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannej známky, aby existovala možnosť ich zrušenia.*“

Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem komunitárneho práva a jeho výkladom sa zaoberal Súdny dvor EÚ. V zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 Ansil BV v. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003 „*Ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyt pre tieto tovary alebo služby; skutočné používanie nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržania si práv z ochrannej známky.*“ Je nesporné, že k používaniu ochrannej známky musí dochádzať verejne, tzn., že tovary alebo služby musia byť relevantným spotrebiteľom dostupné obvyklým spôsobom na relevantnom trhu. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, musia byť zohľadnené všetky relevantné faktory a okolnosti konkrétneho prípadu, nemožno stanoviť pravidlo *de minimis*. Hodnotenie musí zahŕňať posúdenie, či obchodné využitie ochrannej známky je reálne (či ide o také používanie, ktoré je schopné zaručiť v ekonomickom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou), ako aj zváženie povahy tovarov alebo služieb, charakteru a vlastností predmetného trhu, miesta a času, resp. rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky. K udržaniu ochrannej známky teda nepostačuje preukázanie akéhokoľvek používania, ale je potrebné skutočné používanie majúce určitý rozsah a kvalitu s ohľadom na druh zapísaných tovarov alebo služieb.

V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach nesie dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. V konaní pred úradom musí majiteľ predložiť dôkazné prostriedky, ktoré svedčia o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období skutočne používal buď sám, alebo poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (§ 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach). Pokiaľ ide o formu preukázania používania ochrannej známky, majiteľ musí preukázať jej používanie v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a vo forme, v akej je zapísaná

v registri, prípadne vo forme líšiacej sa len v nepodstatných detailoch, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územia Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s požiadavkou na skutočné používanie ochrannej známky uvádza, že skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky. Nepoužívanie ochrannej známky možno ospravedlniť preukázaním oprávnených dôvodov.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ majiteľ predloží dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky, resp. preukáže, že existovali oprávnené dôvody na jej nepoužívanie, je tým popretá hypotéza právnej normy uvedená v ustanovení § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a ochranná známka nebude zrušená. V opačnom prípade znáša majiteľ procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace pre zachovanie jeho ochrannej známky.

Z obsahu spisu vyplynulo, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 28. mája 2015. Od registrácie napadnutej ochrannej známky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov. Skutočné používanie napadnutej ochrannej známky je preto potrebné preskúmať v období od 28. mája 2010 do 28. mája 2015.

Majiteľ v prílohe svojho vyjadrenia k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- 9 ks faktúr vystavených spoločnosťou Nycomed, s. r. o., Bratislava (neskôr od roku 2013 Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o.) dvom subjektom v Slovenskej republike z obdobia od decembra 2011 do marca 2015 (prílohy č. 1 až 9),
- kópiu výtlačku Lekárnických listov 7-8/2009 (príloha č. 10),
- články z internetových stránok [www.pluska.sk](http://www.pluska.sk), [www.sme.sk](http://www.sme.sk), [www.cas.sk](http://www.cas.sk) z roku 2012 a 2013 (príloha č. 11 až 13),
- štatistické prehľady „Spotreba liekov a zdravotníckych pomôcok v SR“ v rokoch 2013 a 2014, vydané Národným centrom zdravotníckych informácií (prílohy č. 14, 15),
- výpis z obchodného registra spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o. (príloha č. 16),
- výpis z databázy ŠÚKL lieku HYPNOGEN (príloha č. 17).

Prvostupňový orgán na základe predložených dokladov, ktoré posúdil jednotlivo a všetky vo vzájomných súvislostiach, uznal za preukázané, že majiteľ napadnutej ochrannej známky prostredníctvom spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o. (v ktorej je majiteľ spoločníkom), na území Slovenskej republiky, v relevantnom období distribuoval na trh liek vydávaný na lekárske predpis s názvom „HYPNOGEN“. Tento liek pritom podľa predložených štatistických prehľadov patril medzi TOP 30 liekov vydávaných na lekárske predpis v rokoch 2013 a 2014. Prvostupňový orgán ďalej uviedol, že liek „HYPNOGEN“ bol dostupný na trhu v Slovenskej republike minimálne od roku 2009 a v priebehu rokov 2011 až 2015 bol kontinuálne dodávaný veľkoodberateľom v nezanedbateľných množstvách (podľa štatistických prehľadov Národného centra zdravotníckych informácií išlo v jednotlivých rokoch o stovky tisíc kusov vydaného lieku). S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku takým spôsobom, ktorého cieľom bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daného výrobku.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že navrhovateľ rozkladom nespochybnil záver prvostupňového orgánu o tom, že majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k liekom na lekárske predpis, teda farmaceutickým výrobkom. Konštatoval však, že prvostupňový orgán sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkami, ktoré nie sú v tomto prípade podstatné. Za rozhodujúcu označil skutočnosť, že lieky na lekárske predpis vyrábané hromadne nie sú „lekárnickými výrobkami“, pre ktoré je v registri zapísaná napadnutá ochranná známka. Ako vyplýva z argumentácie navrhovateľa, za „lekárnické výrobky“ je podľa neho možné považovať výlučne prípravky vyrábané priamo v lekárnach. Na podporu svojich tvrdení predložil spolu s rozkladom časť Diplomovej práce s názvom „Farmacie v Českých zemích 193/39 – 1945“ a vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje na skutočnosť, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 22. septembra 1939. Rozsah ochrany napadnutej ochrannej známky je definovaný pojmom „lekárnické výrobky“ platným v čase jej podania. Uvedený pojem aktuálne platná verzia medzinárodného triedenia tovarov a služieb neobsahuje a nie je dostupný ani žiadny

výkladový materiál, ktorý by presne definoval obsah a rozsah pojmu „lekárnické výrobky“ pre účely registrácie ochranných známkov. Z tohto dôvodu je potrebné pri výklade predmetného pojmu vychádzať z dostupných zdrojov, najmä slovníka slovenského jazyka, ale aj z toho, ako uvedený pojem vníma dotknutá verejnosť, ktorú tvorí jednak široká verejnosť a tiež odborníci z radov lekárov a lekárníkov.

Pokiaľ ide o výklad pojmu „lekárnické výrobky“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že podľa elektronického lexikónu slovenského jazyka [www.slex.sk](http://www.slex.sk) je slovo „lekárnický“ odvodené od pojmu „lekárnictvo“, ktorého synonymom je slovo „farmácia“, t. j. odbor zaoberajúci sa výskumom, výrobou, kontrolou a distribúciou liečiv. Z uvedeného je zrejmé, že „lekárnické“ a „farmaceutické“ výrobky sú rovnocenné pojmy, pričom je dôvodné predpokladať, že takto ich bude vnímať aj dotknutá verejnosť. Okrem toho „lekárnictvo“ v zmysle uvedeného výkladu zahŕňa viaceré činnosti súvisiace s liekmi (výskum, výrobu, kontrolu a distribúciu), pričom vôbec nie je podstatné, či sú lieky vyrábané v lekárňach v malom alebo vo veľkom farmaceutickými spoločnosťami. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že pod pojmom „lekárnické výrobky“ je potrebné rozumieť všetky výrobky súvisiace s lekárntvom – farmáciou, teda predovšetkým lieky vo všeobecnosti. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tvrdenie navrhovateľa, že prvostupňový orgán nevykonal žiadny rozbor pojmu „lekárnické výrobky“, sa nezakladá na pravde. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí jasne uviedol, že pod tento pojem spadajú výrobky predávané v lekárni, resp. spojené s lekárnikom a výdajom v lekárni, primárne teda ide o farmaceutické výrobky, lieky či iné doplnkové výrobky dostupné v lekárni, čo je v súlade so súčasnou praxou v zatriedovaní tovarov a služieb.

Pokiaľ navrhovateľ tvrdil, že za „lekárnické výrobky“ možno považovať len produkty pochádzajúce priamo z lekárne, táto skutočnosť nebola navrhovateľom v konaní preukázaná. Z materiálov predložených navrhovateľom je zrejmé len to, že lekárne, tak v minulosti, ako aj v súčasnosti, musia disponovať priestormi na výrobu liekov, resp. liečivých prípravkov. Pokiaľ ide o vyhlášku, ktorou sa upravujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, z ustanovení, na ktoré poukázal navrhovateľ (§ 25 až 27), vôbec nevyplývajú tvrdenia navrhovateľa a jeho závery o tom, že v prípade individuálne pripravovaných liekov ide o „lekárnské výrobky“ a v prípade hromadnej prípravy liekov o „farmaceutické výrobky“. Z vyhlášky je zrejmé, že v lekárni je možné vyrábať jednak individuálne pripravované lieky, ale tiež hromadne pripravované lieky. Najmä však navrhovateľom uvádzané dôkazy nijakým spôsobom nevyklučujú, že za „lekárnické výrobky“ možno považovať aj lieky pochádzajúce z hromadnej výroby, vo vzťahu ku ktorým majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky a ktoré sa bežne distribuujú práve prostredníctvom lekární. Definícia lekárnskeho výrobku, ako ju uvádza navrhovateľ v podanom rozklade, nemá oporu v žiadnom oficiálnom prameni, napr. slovníku či odbornej publikácii. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že výklad pojmu „lekárnické výrobky“, za ktoré navrhovateľ považoval len výrobky individuálne pripravované v lekárňach, nemožno považovať za správny a takýto výklad v žiadnom prípade nevyplýva ani z navrhovateľom predložených dôkazových materiálov. S prihliadnutím na uvedené je dôvodné aj výrobky, vo vzťahu ku ktorým majiteľ preukázal používanie, t. j. lieky na lekárske predpis považovať za „lekárnické výrobky“.

Prvostupňový orgán preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodol správne, keď konštatoval, že majiteľ relevantným spôsobom preukázal, že napadnutá ochranná známka bola v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom „*lekárnské výrobky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 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:

I.

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

II.

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