





Banská Bystrica 8. 9. 2020
OZ 236239/I-37-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Josefa H., 149 00 Praha, Česká republika, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou JANČO A PARTNERI, s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky  SVET ZDRAVIA č. 236239 majiteľa Svet zdravia, a. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Dušanom Ďurikom, ŠKUBLA & PARTNERI, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 236239 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 31. 8. 2018 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky  SVET ZDRAVIA č. 236239 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 o ochranných známkach a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal len služieb zapísaných v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Navrhovateľ poukázal na to, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 234404 (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je podobná s napadnutou obrazovou ochrannou známkou a zároveň je zapísaná pre zhodné a podobné tovary a služby, v dôsledku čoho existuje pravdepodobnosť ich zámény na strane verejnosti.

Navrhovateľ skonštatoval, že napadnutá ochranná známka majiteľa v čase jej zápisu do registra ochranných znáмок nespĺňala podmienku zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k službám v triede 44, a to v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ upozornil, že ochranná známka majiteľa nemala rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k jeho skôr zapísanej ochrannej známke.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že sporné ochranné známky obsahujú dominantné slovné prvky „Svet zdravia/Svět zdraví“, a táto skutočnosť spôsobí ich zámenu v očiach priemerného spotrebiteľa, pričom fakt, že slovné prvky v staršej ochrannej známke sú v českom jazyku možno považovať len za drobnú odchýlku od prekladu do slovenského jazyka „Svet zdravia“ a nemá vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť. Pravdepodobnosť zámény je podporená aj tým,

že obe sú zapísané pre rovnaké služby v triede 44. K obrazovým prvkom tvoriacom ochrannú známku navrhovateľ podotkol, že nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pri bežnom styku so spotrebiteľom.

Navrhovateľ odkázal na rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp. zn. 11 Ca 175/2005, rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ T-135/04 „Online Bus“, rozsudok T-543/12, rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR, sp. zn. 4 As 31/2008 a rozsudok Súdneho dvora EÚ z 11.11.1997, Sabèl, C-251/95.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ v závere skonštatoval, že napadnutú ochrannú známku



č. 236239 nemal úrad zapísať do registra ochranných známk v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známk. Zároveň navrhovateľ poukázal na to, že



napadnutá ochranná známka je podobná so staršou ochrannou známkou navrhovateľa a preto z dôvodov opísaných skôr existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti, minimálne v rozsahu asociácie so staršou ochrannou známkou. Existuje tak dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú aj podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ úradu navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre služby zapísané v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 2.10.2018 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 24. 10. 2018 uviedol, že podaný návrh považuje od navrhovateľa za odvetu za jeho konanie, ktorým si bránil svoje práva týkajúce sa obchodného mena, a to v súvislosti s existenciou domény www.svet-zdravia.sk. Zároveň majiteľ uviedol, že navrhovateľ sa správa nekalosúťažne, na čo využíva aj ochrannú známku. Z týchto dôvodov bol majiteľ nútený podať návrh na zrušenie ochrannej známky navrhovateľa.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ opísal spor o doménu medzi ním a navrhovateľom - Josefom H., ktorý poskytol licenciu spoločnosti SUNKINS, a. s., Praha, s účinnosťou od 12.10.2018, na používanie ochrannej známky pre všetky zapísané tovary a služby, pričom jediným akcionárom tejto spoločnosti je Josef H.

Majiteľ zdôraznil, že od 27.6.2011 je vlastníkom domény www.svetzdravia.com, pričom spotrebiteľ je automaticky prepojený na stránku <https://www.procare.sk/svetzdravia>. Majiteľ je na základe zmluvy so spoločnosťou ProCare, a. s., oprávneným užívateľom aj domény www.procare.sk (majiteľom domény je spoločnosť ProCare, a. s.). Prostredníctvom týchto stránok majiteľ komunikuje s verejnosťou a informuje o svojej činnosti. Majiteľ poukázal na to, že predmetom jeho činnosti je najmä organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti a činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Majiteľ ďalej podotkol, že spoločnosť SUNKINS, a. s., ktorej jediným akcionárom je navrhovateľ, má registrovanú doménu www.svet-zdravia.sk od 20.7.2010 a na tejto webovej stránke spoločnosť propaguje výživové doplnky a svoje služby, ako napr. diéty na mieru, príp. ponúka poradenstvo lekárov. Majiteľ zároveň upozornil, že spoločnosť SUNKINS, a. s., nemá na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa výpisu z obchodného registra oprávnenie, a preto sa dopúšťa nekalosúťažného konania a klamanie spotrebiteľov.

Majiteľ poukázal na to, že na webovej stránke www.svet-zdravia.sk sa navrhovateľ prezentuje obrazovou ochrannou známkou „Svet zdravia“ spolu so znakom registrácie ®, ale takáto známka neexistuje.



Navrhovateľ je vlastníkom obrazovej ochrannej známky „Svět zdraví“

Majiteľ upozornil na skutočnosť, že navrhovateľ sa začal dovolávať existencie licenčnej zmluvy až po podaní návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Na základe uvedeného majiteľ spochybnil platnosť tejto licenčnej zmluvy, pretože podľa jeho názoru navrhovateľ a spoločnosť SUNKINS, a. s.,

zanedbali uzavretie riadnej licenčnej zmluvy, a až v súvislosti so sporom o doménu si uvedomili tento nedostatok a dodatočne vypracovali takú listinu, pričom zámerne uviedli dátum podpisu licenčnej zmluvy 6.5.2013 (je to skorší dátum, ako je dátum podania ochrannej známky majiteľa 28.5.2013  SVET ZDRAVIA č. 236239). Ďalej majiteľ uviedol, že navrhovateľ tvrdil, že prostredníctvom spoločnosti SUNKINS, a. s., s ktorou má od 6.5.2013 uzatvorenú licenčnú zmluvu, používal kontinuálne až do súčasnosti ochrannú známku, avšak tvrdenú skutočnosť dostatočne nepreukázal.

Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ dostatočne nepreukázal existenciu licenčnej zmluvy, ani používanie ochrannej známky v spojení v tovarmi a službami.

V zmysle uvedených skutočností, majiteľ upozornil, že zaslal spoločnosti SUNKINS, a. s., 20. 6. 2018 výzvu na odstránenie protiprávneho stavu. Spoločnosť SUNKINS, a. s., si s právnym zástupcom majiteľa vymenila viacero listov, pričom spoločnosť SUNKINS, a. s., odmietla rokovať o veci a avizovala napadnutie ochrannej známky majiteľa (korešpondenciu majiteľ priložil k vyjadreniu).

V ďalšej časti majiteľ uviedol, že od svojho založenia 17. 10. 2005 (zápis v obchodnom registri 26. 10. 2005) používa obchodné meno „Svet zdravia“ s dodatkom právnej formy „a. s.“ Majiteľ poukázal na ustanovenia z obchodného zákonníka a článku Parížskeho dohovoru týkajúce sa existencie obchodného mena a jeho ochrany. Opätovne zdôraznil, že predmetom jeho činnosti je najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti a činností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom tieto činnosti podliehajú silnej právnej regulácii, a preto musel vynaložiť nemalé finančné prostriedky a úsilie, aby mohol svoje služby poskytovať riadne a v súlade s platnými právnymi prostriedkami, rovnako tak na vybudovanie dobrej povesti reprezentovanej aj obchodným menom.

Majiteľ poukázal na ustanovenie § 8 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach a v tejto súvislosti zdôraznil, že dobré meno jeho ochrannej známky je neoddeliteľne späté s jeho dobrou povest'ou a jeho obchodným menom, pričom na podporu svojich tvrdení predložil monitoringy médií, kvantitatívnu analýzu výskytu informácií o jeho obchodnom mene v médiách.

Pokiaľ by neplatili skutočnosti týkajúce sa dobrého mena ochrannej známky, tak majiteľ upozornil, že jeho nároky proti doméne spoločnosti SUNKINS, a. s., by boli založené aj ustanovením § 14 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a to v znení *majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom styku nezapísané označenie zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou a toto používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky a rozsah používania sa nezmenil.*

Majiteľ ďalej uviedol, že obchodné meno „Svet zdravia“ s dodatkom právnej formy „a. s.“ používa od svojho založenia – 17. 10. 2005 a minimálne od 28. 5. 2013, t. j. od dátumu podania prihlášky napadnutej

ochrannej známky  SVET ZDRAVIA (predložená korešpondencia, faktúry, riadiaca inštrukcia).

Majiteľ v závere opätovne poukázal na to, že navrhovateľ a ani spoločnosť SUNKINS, a. s., nie sú oprávnení na vykonávanie činností - *lekárske služby*, preto ich nemôžu poskytovať a teda ani používať v spojení s nimi ochrannú známku. Podobný názor vyjadril majiteľ aj pri zapísaných službách *veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh v triede 44 ochrannej známky navrhovateľa.*

Na základe všetkých uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Listom úradu z 15. 11. 2018 bola navrhovateľovi doručená výzva na preukázanie používania staršej ochrannej známky, keďže majiteľ vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú poukázal na ustanovenie § 10 zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ bol poučený, že ak v stanovenej lehote nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky, návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 236239 za neplatnú bude zamietnutý.

Vyjadrenie navrhovateľa spolu s dôkazmi na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky boli úradu doručené 4. 6. 2019. Navrhovateľ zdôraznil, že akékoľvek nekalosúťažné konanie z jeho strany

a tiež zo strany spoločnosti SUNKINS, a. s., dôrazne popiera. Zároveň upozornil, že rozhodovanie o tom, či navrhovateľ koná nekalosúťažným spôsobom, nie je v kompetencii úradu, ale súdu.

K tvrdeniu majiteľa o strpení používania jeho ochrannej známky navrhovateľ uviedol, že je nepravdivé, pričom poukázal na § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Argumentáciu majiteľa v tejto časti vyjadrenia navrhovateľ označil ako zmätočnú.

Navrhovateľ sa ďalej vyjadril aj k majiteľom spochybňovanej licenčnej zmluve a zdôraznil, že rezolútne popiera tvrdenia majiteľa o účelovosti uzatvorenia licenčnej zmluvy. Zdôraznil, že zákon o ochranných známkach v ustanovení § 9 ods. 4 uvádza, že používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom. Podotkol, že zákon bližšie nešpecifikuje, akým spôsobom má byť súhlas udelený. Navrhovateľ uviedol, že aj v zmysle európskej judikatúry, by malo ísť o súhlas, z ktorého je zrejmä vôľa majiteľa udeliť súhlas na použitie ochrannej známky, pričom udelenie licencie je len jeden zo spôsobov udelenia súhlasu. V predmetnom prípade je nepochybné, že k používaniu staršej ochrannej známky spoločnosťou SUNKINS, a. s., dochádzalo so súhlasom jej majiteľa.

Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania ochrannej známky predložil dôkazy, ako inzerciu v printových médiách od roku 2014, cenníky, fotografie pri článkoch v printových médiách, produktové listy, rovnako aj odkazy na webové stránky. Z predložených dôkazov podľa navrhovateľa jednoznačne vyplýva používanie jeho ochrannej známky.

Navrhovateľ sa vyjadril aj k argumentácii majiteľa ustanoveniami podľa § 8 ods. 2 písm. b) a § 14 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a zdôraznil, že predmetné ustanovenia nemožno vzťahovať na posudzované konanie.

V závere vyjadrenia navrhovateľ zdôraznil, že služby spočívajúce v nutričnom poradenstve, ktoré na území Slovenskej republiky vykonáva spoločnosť SUNKINS, a. s., (so súhlasom majiteľa staršej ochrannej známky), úzko súvisia so starostlivosťou o zdravie. Ide teda o služby podobné tým, ktoré poskytuje aj majiteľ napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ na základe uvedených skutočností zotrval na svojom pôvodnom návrhu a navrhol úradu vyhlásiť ochrannú známku č. 236239 za neplatnú pre služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe žiadosti majiteľa mu bolo zaslané listom úradu z 28.6.2019 vyjadrenie navrhovateľa spolu s predloženými dôkazmi na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 8. 7. 2019 upozornil, že podľa jeho názoru nebola dodržaná štvormesačná lehota na predloženie dôkazov na skutočné používanie staršej ochrannej známky, takže by úrad nemal na preložené dôkazy prihliadať.

K tvrdenému nekalosúťažnému konaniu majiteľ uviedol, že ide z jeho strany len o podpornú argumentáciu na komplexný opis správania navrhovateľa. Majiteľ zdôraznil, že sa nestotožňuje s tvrdením navrhovateľa o tom, že len súd môže posudzovať (v civilnom sporovom konaní) nekalosúťažné konanie, pretože podľa názoru majiteľa aj iné orgány môžu prihliadať na nekalé súťažné konanie.

Majiteľ sa ďalej vyjadril aj k argumentom navrhovateľa o existencii licenčnej zmluvy s tým, že zotráva na svojom pôvodnom stanovisku, t. j. že spochybňuje jej platnosť, resp. jej existenciu.

V poslednej časti vyjadrenia majiteľ vyhodnotil navrhovateľom predložené dôkazy o používaní ochrannej známky. Majiteľ zdôraznil, že predložené dôkazy sa netýkajú celého rozhodného obdobia, t. j. od 31. 8. 2013, pretože najskorší dátum na dôkazke je máj 2014.

Majiteľ podotkol, že ak sa ochranná známka navrhovateľa nachádza v dôkazoch, tak len v jej slovenskej mutácii, niektoré dôkazy nie sú datované, prípadne neobsahujú napadnutú ochrannú známku. Celkovo tak predložené dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky majiteľ vyhodnotil ako nedostatočné a majiteľ upozornil na to, že ochranná známka navrhovateľa nebola a nie je riadne používaná.

K tvrdeniu navrhovateľa o tom, že odkaz majiteľa na ustanovenie § 8 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je na mieste, majiteľ podotkol, že na dobré meno ochrannej známky majiteľa je nutné

prihliadať a argument o dobrom mene ochrannej známky majiteľ uplatnil jednak ako podporný a jednak ako argument proti používaniu ochrannej známky spoločnosťou SUNKINS, a. s.

V závere vyjadrenia majiteľ upozornil, že tam, kde z predložených dôkazov nevyplýva jednoznačný vzťah ku konkrétnemu tovaru alebo službe, bude úrad musieť prihliadať na rozsah oprávnenia na príslušnú činnosť subjektu používajúceho ochrannú známku navrhovateľa, ako aj na rozsah činnosti, ktorú v danom čase aj skutočne (oprávnené) vykonával. V rozsahu tovarov a služieb, kde nebude preukázané používanie ochrannej známky navrhovateľa, úrad nebude môcť návrhu vyhovieť.

Majiteľ svoje vyjadrenie doplnil vyjadrením doručeným úradu 7. 8. 2019, v ktorom poukázal na osobnú a emailovú komunikáciu medzi zástupkyňou navrhovateľa Mgr. Emíliou J. L. a spoločnosťou NOVAPHARM, s. r. o., ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť (dcérska spoločnosť ProCare, a. s.). Majiteľ podotkol, že z obsahu komunikácie je zrejmé, že Mgr. Emília J. L. konala v mene navrhovateľa, resp. v mene spoločnosti SUNKINS, a. s., pričom predmetom tejto komunikácie bol návrh spolupráce pri sprostredkovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti klientom navrhovateľa (priložený návrh zmluvy). Majiteľ tak predpokladá, že nejde o ojedinelé konanie a navrhovateľ takto oslovuje aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. je s nimi v zmluvnom vzťahu. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ si týmto spôsobom zaistuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a dostáva sa tak do súťažného vzťahu s majiteľom. Navrhovateľ sa dopúšťa nekalého súťažného konania, keď vyvoláva klamlivé zdanie poskytovania zdravotnej starostlivosti svojim klientom, a to v spojení s ochrannou známkou, ktorej dominantným slovným prvkom je obchodné meno majiteľa.

Na základe všetkých uvedených argumentov majiteľ navrhol úradu návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 236239 za neplatnú zamietnuť v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 236239 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá



obrazová ochranná známka majiteľa Svet zdravia, a. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, s právom prednosti od 28. 5. 2013, bola 13. 12. 2013 zapísaná do registra ochranných známkov pre služby „*obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; fakturácia*“ v triede 35, „*finančné analýzy; služby daňových odhadov; faktoring; finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; finančný manažment; kapitálové investície; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností*“ v triede 36, „*prevoz sanitkami; záchranné služby*“ v triede 39, „*služby zubných laborantov*“ v triede 40 a pre „*fyzioterapie; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; služby krvných baniek; lekárske služby (príprava predpísaných liekov); mimotelové oplodnenie; služby nemocníc; služby optikov; ošetrovateľské služby; plastická chirurgia; služby pôrodných asistentiek; prenájom lekárskeho vybavenia; prenájom zdravotníckeho zariadenia; psychologické služby; sanatóriá; stomatológia; súkromné kliniky alebo sanatóriá; telemedicínske služby; terapeutické služby; umelé oplodnenie; útulky (domovy); lekárske služby; zdravotné poradenstvo; služby zdravotných stredísk; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 234404, s právom prednosti od 29. 5. 2012, zapísanej pre tovary „*prostriedky a prípravky na chudnutie; vitamínové prípravky a prípravky posilňujúce ľudský organizmus; potrava a dietetické výrobky pre dojčatá, batolátá, staršie deti a choré osoby na liečebné účely; chemické prípravky na lekárske účely; potraviny na zvláštne lekárske účely; potraviny na zvláštnu výživu a potraviny na liečebné účely; nutraceutiká, mikrobiotiká, probiotiká, prebiotiká, symbiotiká a ďalšie výživové doplnky na humánnu špeciálnu výživu a liečiacie účely vo forme tekutej, granulovanej, práškovej, tabliet, kapsúl a čípkov; diabetické, bezlepkové, bezcholesterolové výrobky a výrobky fortifikované vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, liečivými bylinami, bylinnými extraktmi, biologicky aktívnymi látkami určenými na špeciálnu výživu a liečebné účely; cukrovinky s liečivými prísadami; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na lekárske účely; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely, minerálne a vitamínové doplnky stravy na liečebné účely; doplnky stravy živočíšneho charakteru; doplnky stravy rastlinného charakteru doplnené o minerálne soli, stopové prvky, sacharidy, probiotiká, prebiotiká, symbiotiká v tekutom, sušenom, granulovanom, tobolkovanom stave alebo tabletovej forme; liečivé byliny vo forme drvenej, mletej alebo extraktov, doplnené vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, bioflavonoidnými látkami“ v triede 5, „*mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka) v tekutom, sušenom a granulovanom stave doplnené probiotickými alebo symbiotickými preparátmi, vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, ovocím, zeleninou, liečivými bylinami a ich extraktmi; proteínové mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); sušená zelenina; sušené ovocie; rôsoly; zaváraniny; ovocné želé (cukrovinky)*“ v triede 29, „*čaje a čajové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; cukrovinky tabletované; prírodné sladidlá; potraviny na báze mletého ovsu*“ v triede 30, „*nealkoholické koktejly; šumivé nealkoholické nápoje; instantné nápoje a iné nealkoholické nápoje vo forme tekutej, granulovanej, práškovej a tabletovej*“ v triede 32, a pre služby „*výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity*“ v triede 41 a „*lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s uplatneným dôvodom je nutné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky. Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované.

Vzhľadom na uplatnený dôvod je teda potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť

označenia  SVET ZDRAVIA


vo vzťahu k zapísaným službám v triede 44 napadnutých návrhom, a to ku dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky - 28. 5. 2013.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k službám v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňalo podmienky na zápis do registra


ochranných známkov v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vzhľadom na skôr zapísanú ochrannú známku navrhovateľa.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že v prípade posúdenia splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia samého osebe, pričom musí byť posúdená tak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia, určené.

Predmetom posúdenia teda nie je skutočnosť, či označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku skôr zapísanej ochrannej známke, ako na to poukázal navrhovateľ, ale to, či dané označenie dokáže identifikovať určitý subjekt v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

Napadnutá ochranná známka  SVET ZDRAVIA pozostáva zo slovného prvku „SVET ZDRAVIA“ a obrazového prvku vytvoreného z piatich štvorcov modrej a zelenej farby usporiadaných do tvaru kríža. Napriek tomu, že samotné slovné spojenie „SVET ZDRAVIA“ disponuje len minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k službám v triede 44 týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, tak spolu s obrazovým prvkom a použitou farebnosťou vytvárajú spoločne takú kombináciu, ktorú nemožno považovať za bežne používanú na označovanie predmetných služieb. Prvky spoločne vytvorili dostatočne originálne označenie, ktorému možno priznať istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, a to v takej miere, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod služieb a odlíšiť ich tak od služieb iného pôvodu, t. j. spotrebiteľ bude neskôr opäť schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Predmetom posudzovania rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia totiž nie je hodnotenie jeho atraktívnosti, ale len posúdenie, či prihlasované označenie samotné má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom alebo službám.

Úrad sa pri podaní prihlášky a tiež v predmetnom konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú na základe uplatneného ustanovenia zaoberá skúmaním verejnoprávnych dôvodov a otázky týkajúce sa súkromnoprávnych dôvodov sú predmetom samostatného konania. Zmyslom skúmania označení z verejnoprávnych dôvodov je zabrániť monopolizácii označení, ktoré nespĺňajú podmienky zápisnej spôsobilosti alebo by ich zápis bol v rozpore s verejným záujmom. Rozlišovaciu spôsobilosť v zásade nemajú ani označenia pozostávajúce zo zhluku čísel, písmen či znakov, alebo označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami, a spotrebiteľ ich tak nevníma ako ochrannú známku, nevníma v nich odkaz na pôvod tovarov alebo služieb, ibaže by toto označenie malo také grafické spracovanie, ktoré by mu istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti dodalo.

Označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku  SVET ZDRAVIA je vytvorené kombináciou slovného prvku a obrazového prvku, pričom tieto prvky vplývajú na rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky spoločne, a to v takom vyjadrení, ktoré nemožno považovať za bežne používané pre služby v triede 44 či za vyjadrenie bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k zapísaným službám v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. nejde o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovaciu spôsobilosť v zásade nemajú označenia pozostávajúce zo zhluku čísel, písmen či znakov, alebo označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami, a spotrebiteľ ich tak nevníma ako ochrannú známku, nevníma v nich odkaz na pôvod tovarov alebo služieb. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávnych podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie je schopné túto funkciu plniť, a preto je potrebné návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Podľa majiteľa navrhovateľa skutočne nepoužíval staršiu ochrannú známku počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, preto táto ochranná známka nemôže byť predmetom posudzovania návrhu podaného podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019 ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019, ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.

V súvislosti s ustanovením § 10 citovaného zákona, treba uviesť, že pokiaľ majiteľ staršej ochrannej známky svoje práva nere realizoval a ochrannú známku po dobu piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nepoužíval, plynie z toho pre neho zákonom stanovená sankcia spočívajúca v tom, že existencia tejto ochrannej známky nemôže byť dôvodom pre vyhlásenie neskoršej ochrannej známky, ktorá je s ňou zhodná alebo podobná, za neplatnú. Bremenom dokazovania skutočného používania staršej ochrannej známky je teda na navrhovateľovi a v prípade jej nepoužívania mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie, ak má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody. V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že navrhovateľ musí preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky na trhu vo vzťahu k všetkým jej tovarom a službám a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Relevantným obdobím na účely skúmania skutočného používania staršej ochrannej známky je obdobie piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, t. j. obdobie od 31. 8. 2013 do 30. 8. 2018.

Skutočné používanie staršej ochrannej známky má byť preukázané vo vzťahu k tovarom a službám zapísaným pre staršiu ochrannú známku v **triede 5** „*prostriedky a prípravky na chudnutie; vitamínové prípravky a prípravky posilňujúce ľudský organizmus; potrava a diietické výrobky pre dojčatá, batolata, staršie deti a choré osoby na liečebné účely; chemické prípravky na lekárske účely; potraviny na zvláštne lekárske účely; potraviny na zvláštnu výživu a potraviny na liečebné účely; nutraceutiká, mikrobiotiká, probiotiká, prebiotiká, symbiotiká a ďalšie výživové doplnky na humánnu špeciálnu výživu a liečiacie účely vo forme tekutej, granulovanej, práškovej, tabliet, kapsúl a čípkov; diabetické, bezlepkové, bezcholesterolové výrobky a výrobky fortifikované vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, liečivými bylinami, bylinnými extraktmi, biologicky aktívnymi látkami určenými na špeciálnu výživu a liečebné účely; cukrovinky s liečivými prísadami; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na lekárske účely; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely, minerálne a vitamínové doplnky stravy na liečebné účely; doplnky stravy živočíšneho charakteru; doplnky stravy rastlinného charakteru doplnené o minerálne soli, stopové prvky, sacharidy, probiotiká, prebiotiká, symbiotiká v tekutom, sušenom, granulovanom, toboľkovanom stave alebo tabletovej forme; liečivé byliny vo forme drvenej, mletej alebo extraktov, doplnené vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, bioflavonoidnými látkami“, v **triede 29** „*mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka) v tekutom, sušenom a granulovanom stave doplnené probiotickými alebo symbiotickými preparátmi, vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, ovocím, zeleninou, liečivými bylinami a ich extraktmi; proteínové mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); sušená zelenina; sušené ovocie; rôsoly; zaváraniny; ovocné želé (cukrovinky)“, v triede 30* „*čaje a čajové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; cukrovinky tabletované; prírodné sladidlá; potraviny na báze mletého ovsu“, v triede 32* „*nealkoholické koktejly; šumivé nealkoholické nápoje; instantné nápoje a iné nealkoholické nápoje vo forme tekutej, granulovanej, práškovej a tabletovej“, a pre služby v triede 41* „*výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity“ a v triede 44* „*lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh“* medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil nasledujúce doklady:

- Kópiu webovej stránky www.fitbioexpo.sk, kópiu plagátu na veľtrh fitbio expo – stránka poskytuje údaje o veľtrhu fitbio expo o aktívnom a zdravom životnom štýle a medzi partnermi, ktorí sa podieľali na jeho organizovaní, je uvedený aj navrhovateľ. Plagát upozorňuje na veľtrh konaný 15.

4. 2018 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave s uvedením rôznych informácií a akcií o zdravom cvičení, bio kozmetike, bio potravinách, zdravej výžive, o prevencii chorôb atď. Súčasťou plagátu je



vyobrazenie ochrannej známky vo forme (dôkaz č. 1),

- Kópiu stránky z dvojčísła časopisu FITštýl – na stránke s dátumom vydania december 2017/január



2018 je umiestnené vyobrazenie ochrannej známky vo vyhotovení . V rubrike *Poradte sa* odpovedá na otázky čitateľov, ktoré sa týkali bezlepkovej diéty, výživová poradkyňa z programu Svet zdravia, tiež je na stránke umiestnený odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk (dôkaz č. 2),

- Kópiu stránky z časopisu FITštýl – z obsahu stránky možno identifikovať rubriku *Poradte sa*, v ktorej výživová poradkyňa z programu Svet zdravia odpovedá na otázky týkajúce sa nízkohistamínovej diéty. Stránka nie je datovaná, je na nej umiestnený odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk (dôkaz č. 3),
- Kópiu stránky z časopisu FITštýl – v rubrike *Poradte sa* výživová poradkyňa z programu Svet zdravia odpovedá na otázky čitateľov o vplyve činnosti štítnej žľazy na úpravu hmotnosti, stránka



obsahuje vyobrazenie staršej ochrannej známky vo forme , odkaz na webovú stránku navrhovateľa www.svet-zdravia.sk a je datovaná – apríl 2018 (dôkaz č. 4),

- Kópiu stránky z časopisu FITštýl - kópia obsahuje rubriku *Poradte sa* s informáciami od výživovej poradkyne zo Sveta zdravia, ktoré sa týkali jarného detoxu, kópia je datovaná – apríl 2017 (dôkaz č. 5),
- Kópie strán z časopisu MAMA a ja – výtlačky z 5 čísel časopisu, ktoré sú z obdobia od mája 2014 do decembra 2015. Ich súčasťou je celostranová reklama na program Svet zdravia, s uvedením webovej stránky www.svet-zdravia.sk a s vyobrazením staršej ochrannej známky vo forme



s použitím slovných prvkov „Svět zdraví“ v slovenskom jazyku, t. j. „Svet zdravia“. Niektoré reklamy obsahujú aj informáciu o tom, že klienti Sveta zdravia od 17. 1. 2011 do 16. 4. 2014 schudli už 134 653 kg (dôkaz č. 6),

- Kópie strán z časopisu FITštýl – 7 výtlačkov je z obdobia od decembra 2014 do novembra 2015. Na výtlačkoch je umiestnená reklama s informáciami o chudnutí s programom poskytovaným Svetom zdravia. Ich súčasťou je odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk, fotografie úspešných klientov po redukcii hmotnosti, ako aj staršia ochranná známka so slovnými prvkami „Svet zdravia“



v slovenskom jazyku (dôkaz č.7),

- Cenník produktov a služieb – predstavuje zoznam ponúkaných produktov navrhovateľa a tiež služieb a programov odbornej terapie, ktoré spoločnosť ponúka spotrebiteľom. Cenník bol platný od 1.11.2018 a jeho súčasťou je vyobrazenie staršej ochrannej známky so slovnými prvkami v slovenskom jazyku – „Svet zdravia“ (dôkaz č. 8),
- Kópiu katalógu produktov spoločnosti Svet zdravia – katalóg výrobkov s ich špecifikáciou, spôsobom užívania, pričom na výrobkoch je uvedený majiteľ licencie spoločnosť SUNKINS, a. s. Na stránkach katalógu je uvedený odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk (dôkaz č. 9),
- Odkaz na webovú stránku www.presov.sk - v Prešovskom magazíne č. 10 z roku 2018 je publikovaný rozhovor s výživovou špecialistkou Mgr. Martinou K. zo Sveta zdravia, ktorý sa zaoberá činnosťou poradne Svet zdravia, ich klientmi a ich úspechmi v chudnutí pod dozorom výživového špecialistu. V rozhovore je uvedená aj informácia, že za 5 rokov existencie tejto poradne v Prešove, jej klienti schudli vyše 8000 kg. Zo zľavového kupónu pripojeného k rozhovoru možno zistiť, že kupón je platný do 31.10.2018, súčasťou kupónu je vyobrazenie staršej ochrannej známky



so slovnými prvkami „Svět zdraví“ v slovenskom jazyku a odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk. (dôkaz č. 10),

- Odkaz na webovú stránku www.vyzivovo.sk – stránka poskytuje informácie a recenzie o ketónovej diéte. Stránka nie je datovaná, neobsahuje vyobrazenie staršej ochrannej známky navrhovateľa a ani odkaz na navrhovateľa (dôkaz č. 11),
- Odkaz na webovú stránku www.dotankoch.sk – z jej obsahu je zrejmé, že prináša spotrebiteľom informácie zo sveta zdravia, zdravého životného štýlu a tiež recenzie prírodných prípravkov. Stránka je zo 7. 2. 2018, avšak neobsahuje vyobrazenie staršej ochrannej známky navrhovateľa (dôkaz č. 12),
- Odkaz na webovú stránku www.polakova.sk/svet-zdravia – informácie zo stránky opisujú nový koncept poradenstva Svet zdravia, ktorý sa týka individuálneho riešenia nadváhy. Na stránke je fotografia poradne, na oknách ktorej sú polepy s vyobrazením staršej ochrannej známky navrhovateľa so slovnými prvkami „SVET zdravia“ v slovenskom jazyku a tiež základné informácie o činnosti poradne Svet zdravia. Súčasťou stránky je aj diskusia medzi spotrebiteľmi a tiež používateľmi služieb poradne Svet zdravia, pričom z dátumov pod jednotlivými príspevkami možno usúdiť, že spotrebiteľia využívali služby poradne minimálne od 16. 4. 2015, posledný príspevok je z 2. 6. 2018. Diskusia pod článkom sa týkala len tém súvisiacich s úpravou hmotnosti, zdravým chudnutím, nutričnou typológiou, a na prípadné otázky zákazníkov v rámci tejto diskusie odpovedala poradkyňa zo Sveta zdravia (dôkaz č. 13).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Všetky predložené dôkazy sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky a patria do rozhodného obdobia (okrem dôkazov č. 3, 8, 9) a možno ich teda z časového hľadiska považovať za relevantné. Pred celkovým posúdením predložených dôkazov je potrebné uviesť, že s účinnosťou od 12. 10. 2018 bola do registra zapísaná výlučná licenčná zmluva, podpísaná 6. 5. 2013 a vzťahujúca sa na všetky zapísané tovary a služby medzi Josefom Hůlom (majiteľ staršej ochrannej známky) a nadobúdateľom - spoločnosťou SUNKINS, a. s., Americká 17, 120 00 Praha 2, Česká republika, v ktorej je jediným akcionárom Josef Hůla.

S prihliadnutím na ustanovenie § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom, možno tak predložené dôkazy považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania staršej ochrannej známky.

Kópie výtlačkov časopisov FITštýl a MAMA a ja (okrem dôkazu č. 3) patria do relevantného obdobia dôležitého pri preukazovaní skutočného používania ochrannej známky (31. 8. 2013 – 30. 8. 2018). Súčasťou výtlačkov z časopisu FITštýl je rubrika *Poradte sa*, v ktorej na čitateľské otázky odpovedala Ing. Michaela K., výživová poradkyňa zo Sveta zdravia. Otázky a odpovede sa týkali oblasti správneho spôsobu stravovania, detoxu, rôznych foriem diét, a pod samotnou rubrikou je odkaz *Vaše otázky, týkajúce sa správnej výživy a chudnutia, posielajte na adresu redakcia@casopisfitstyl.sk*. Z obsahu odkazu možno jednoznačne identifikovať účel a povahu poskytovaných rád nutričným poradcom, a to, že ide o rady týkajúce sa zdravého štýlu života, zdravého spôsobu stravovania, úpravy hmotnosti.

Výtlačky obsahujú odkaz na webovú stránku www.svet-zdravia.sk, ktorej vlastníkom je navrhovateľ, a rovnako obsahujú vyobrazenie staršej ochrannej známky v zelenej farbe so slovnými prvkami „Svet zdravia“, t. j. ide o slovné prvky v slovenskom jazyku na rozdiel od použitých slovných prvkov v českom jazyku „Svět zdraví“ v staršej ochrannej známke.

Ďalšia skupina výtlačkov z časopisu FITštýl z roku 2015 okrem vyobrazenia staršej ochrannej známky a odkazu na webovú stránku www.svet-zdravia.sk, čitateľom, a teda potenciálnym spotrebiteľom prináša informácie o programe Sveta zdravia, ktorý je charakterizovaný ako unikátny koncept špecializovaných poradní pre trvalé schudnutie a zdravý životný štýl. Z reklamy sa čitateľ dozvie, že v rámci konceptu Svet zdravia sa môže zbaviť nadbytočných kilogramov, vnútorného tuku, škodlivín v tele, únavy a stresu, a zároveň časopis uverejňoval príbehy a fotografie ľudí, ktorým sa s programom Svet zdravia podarilo výrazne zredukovať hmotnosť.

Kópie výtlačkov časopisu MAMA a ja, zhodne ako výtlačky z časopisu FITštýl, obsahujú reklamy na koncept Svet zdravia s odkazom na webovú stránku www.svet-zdravia.sk, vyobrazenie staršej ochrannej známky, špecifikáciu konceptu Svet zdravia a fotografie úspešných klientov konceptu po redukcii váhy. Súčasťou reklám na koncept Svet zdravia boli informácie opäť viažuce sa len na redukciiu hmotnosti a správne stravovanie, ktoré poskytovali v rámci konceptu Svet zdravia výživoví špecialisti. Výtlačky sú z rokov 2014 až 2015, teda z relevantného obdobia.

Časopisy FITštyl a MAMA a ja patria medzi dlhodobu etablované časopisy na mediálnom trhu so svojimi stálymi predplatiteľmi a čitateľmi, a preto možno predpokladať, že sa s nimi spotrebitelia na trhu reálne stretli v relevantnom období a mali tak možnosť získať informácie o koncepte Svet zdravia označovaného staršou ochrannou známkou, a to v súvislosti so zdravou výživou či redukciou hmotnosti.

Spojitosť obchodných aktivít navrhovateľa so zdravým životným štýlom možno skonštatovať aj na základe toho, že bol jedným z hlavných partnerov veľtrhu fitbio expo v apríli v roku 2018 v Bratislave. Na veľtrhu bolo prezentované zdravé cvičenie, vystavovatelia poskytovali informácie o bio kozmetike, bio potravinách, zdravej výžive, o prevencii chorôb atď., teda aktivity, ktorých osvojenie je dôležité aj pri redukcii váhy.



Súčasťou plagátu bolo vyobrazenie ochrannej známky vo vyhotovení

Katalóg produktov Svet zdravia predstavuje nedatovaný dôkaz, súčasťou ktorého je odkaz na webovú stránku navrhovateľa www.svet-zdravia.sk. V katalógu sú vyobrazené produkty označené držiteľom licencie – spoločnosťou SUNKINS, a. s., a zároveň je pri každom produkte uvedené jeho podrobné zloženie, návod na prípravu a dávkovanie. Produkty z katalógu sú uvedené v predloženom cenníku produktov. Súčasťou cenníka je vyobrazenie staršej ochrannej známky a tiež uvedenie cien za poskytované služby, ako napr. diagnostika, vypracovanie stravovacieho plánu, cievne vyšetrenie, biochémia, a ceny za poskytnutie programov - odbornej terapie a starostlivosti. Na cenníku je uvedená jeho platnosť od 1.11.2018, t. j. po relevantnom období - do 30. 8. 2018. Ide o dôkazy č. 8 a 9, ktoré, ako bolo uvedené, nespĺňajú požiadavku časovej relevantnosti, a teda môžu slúžiť len ako podporné dôkazy.

Z obsahu dôkazov č. 10 až 13 je zrejmé, že v poradniach Svet zdravia v relevantnom období pracovali certifikovaní výživoví poradcovia, ktorí poskytovali rady zákazníkom týkajúce sa redukcie hmotnosti, úpravy stravovania, metabolizmu či všeobecne zdravého životného štýlu pod staršou ochrannou známkou vo



vyhotovení

, príp.



so slovnými prvkami „Svet zdravia“, príp. „Pre Váš lepší život“

v slovenskom jazyku.

Zo všetkých predložených dôkazov vyplynulo, že staršia ochranná známka bola navrhovateľom používaná prostredníctvom siete poradní Svet zdravia, pričom Svet zdravia je v dôkazoch charakterizovaný ako unikátny koncept špecializovaných poradní pre trvalé schudnutie a zdravý životný štýl. Vo Svete zdravia možno po konzultácii získať osobný stravovací plán, program na trvalé schudnutie či nutričný profil osobnosti. Na dosiahnuté úspechy v redukcii hmotnosti v spolupráci s programom Svet zdravia poukazujú aj uverejnené fotografie či príbehy spokojných klientov v časopisoch FITštyl a MAMA a ja.

Predloženými relevantnými dôkazmi bolo preukázané používanie staršej ochrannej známky, avšak len vo vzťahu k službám, ktoré možno charakterizovať ako „*služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukciiu hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad k záveru dospel po vyhodnotení všetkých predložených dôkazov na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 5, 29, 30, 32, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným je potrebné zdôrazniť, že z obsahu predložených relevantných dôkazov na preukázanie skutočného používania jednoznačne vyplynulo, že staršia ochranná známka bola používaná len v súvislosti s konceptom Svet zdravia, pričom služby poskytované poradňami Sveta zdravia sa viazali na redukciiu hmotnosti, poradenstvo pri úprave stravy či všeobecne na zdravý životný štýl. Staršia ochranná známka je zapísaná v triede 44 pre služby zatriedené pod významovo rozsiahlo formulované pomenovania, ako sú „*lekárske služby, veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh*“. Úrad v súvislosti s uvedeným považuje za potrebné uviesť, že v zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú v triede 44 zatriedené lekárske služby, poskytované lekárske personálom, ale pod kategóriu lekárske služby patria v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb aj také služby, ktoré nie sú poskytované lekármi, ale odborníkmi, napr. nutričnými špecialistami, ktorí poskytujú služby súvisiace so zdravím, pretože prispievajú k jeho celkovému zlepšeniu. Takými službami sú aj služby, ako napr. dietetické a nutričné poradenstvo, zostavovanie programov na úbytok hmotnosti, rôzne fyzioterapeutické služby, služby chiropraktikov, masáže, meditačné služby, z ktorých možno vytvoriť v rámci triedenia podkategórie služieb patriace pod kategóriu lekárske služby.

Častokrát ide o nadväzujúce služby na liečebné procesy stanovené lekárom, prípadne sú absolvované na odporúčanie lekára. Úrad na základe predložených dôkazov v zmysle uvedeného posúdil, že skutočné používanie staršej ochrannej známky bolo preukázané len v rozsahu služieb „*služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukcii hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“ triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa ustálenej rozhodovacej praxe je potrebné zdôrazniť, že ak bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkazy, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto tovarov alebo služieb, poskytujú ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, do ktorých patria tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná (rozsudok zo 14. júla 2005 T-126/03, Aladin, bod 45). Zmyslom takéhoto postupu je zabrániť, aby bola ochrannej známke poskytnutá širšia ochrana, ak bola používaná len v súvislosti s časťou tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, iba preto, že bola zapísaná pre širší rozsah tovarov alebo služieb.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, možno vo vzťahu k zapísanému zoznamu tovarov a služieb považovať za preukázané skutočné



používanie staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky len vo vzťahu k službám „*služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukcii hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“ v triede 44.

Ako vyplynulo už zo skôr hodnotených dôkazov, navrhovateľ používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k ostatným službám „*výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity*“ v triede 41 a k službám „*lekárske služby (okrem služieb v oblasti plánovania a kontroly programov na redukcii hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo); veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu nôh*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predloženými dôkazmi nepreukázal.

Rovnako navrhovateľ nepreukázal predloženými dôkazmi používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom „*prostriedky a prípravky na chudnutie; vitamínové prípravky a prípravky posilňujúce ľudský organizmus; potrava a dietetické výrobky pre dojčatá, batolátá, staršie deti a choré osoby na liečebné účely; chemické prípravky na lekárske účely; potraviny na zvláštne lekárske účely; potraviny na zvláštnu výživu a potraviny na liečebné účely; nutraceutiká, mikrobiotiká, probiotiká, prebiotiká, symbiotiká a ďalšie výživové doplnky na humánnu špeciálnu výživu a liečiacie účely vo forme tekutej, granulovanej, práškovej, tablet, kapsúl a čípkov; diabetické, bezlepkové, bezcholesterolové výrobky a výrobky fortifikované vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, liečivými bylinami, bylinnými extraktmi, biologicky aktívnymi látkami určenými na špeciálnu výživu a liečebné účely; cukrovinky s liečivými prísadami; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na lekárske účely; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely, minerálne a vitamínové doplnky stravy na liečebné účely; doplnky stravy živočíšneho charakteru; doplnky stravy rastlinného charakteru doplnené o minerálne soli, stopové prvky, sacharidy, probiotiká, prebiotiká, symbiotiká v tekutom, sušenom, granulovanom, tobolkovanom stave alebo tabletovej forme; liečivé byliny vo forme drvenej, mletej alebo extraktov, doplnené vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, bioflavonoidnými látkami“ v triede 5, pre tovary „*mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka) v tekutom, sušenom a granulovanom stave doplnené probiotickými alebo symbiotickými preparátmi, vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, ovocím, zeleninou, liečivými bylinami a ich extraktmi; proteínové mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); sušená zelenina; sušené ovocie; rôsoly; zaváraniny; ovocné želé (cukrovinky)*“ v triede 29, pre tovary „*čaje a čajové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; cukrovinky tabletované; prírodné sladidlá; potraviny na báze mletého ovsu*“ v triede 30 a ani pre tovary „*nealkoholické koktejly; šumivé nealkoholické nápoje; instantné nápoje a iné nealkoholické nápoje vo forme tekutej, granulovanej, práškovej a tabletovej*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Navrhovateľ síce predložil materiály, najmä katalóg výrobkov a cenník, ktoré mali preukázať používanie ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom, avšak vzhľadom na ich charakter (katalóg nebol datovaný, cenník bol s dátumom mimo relevantného obdobia) a tiež skutočnosť, že predmetné dôkazy neboli podložené inými relevantnými dokladmi, napr. faktúrami o predaji týchto výrobkov a o ich umiestňovaní na trhu, možno skonštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal skutočné používanie

staršej ochrannnej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom. Len na základe týchto predložených dôkazov nie je možné zistiť rozsah používania zapísaných tovarov patriacich do tried 5, 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predložením týchto dôkazov nebolo preukázané, že takto označené tovary skutočne boli na trhu v Slovenskej republike dostupné a ponúkané, že sa s nimi spotrebitelia reálne stretli, že došlo k ich predaju a distribúcii, nebol preukázaný ich reálny odbyť a predaj na trhu a ani rozsah používania.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019, ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.

V súvislosti s uvedeným je nutné zdôrazniť, že dôkazná povinnosť v prípade preukázania skutočného používania ochrannej známky je na majiteľovi, pričom majiteľ staršej ochrannej známky (v tomto konaní navrhovateľ) preukázal používanie len vo vzťahu k vyšpecifikovaným službám.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok a v zmysle územného princípu, teda používanie musí byť viazané na územie Slovenskej republiky.

Čo sa týka formy používania staršej ochrannej známky, staršia ochranná známka bola používaná podľa predložených dôkazov v nasledovnej forme:

Staršia ochranná známka:



Preukázaná forma používania:



Staršia obrazová ochranná známka je čierno-biela, tvorená obrazovým prvkom predstavujúcim štylizované spojenie postáv obklopených polovičnou elipsou, pod ktorým je umiestnené slovné spojenie napísané v českom jazyku „Svět zdraví“. Na rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky vplyvajú tieto prvky spoločne, pričom nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade možno prisúdiť slovnému spojeniu „Svět zdraví“, ktoré má vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám opisný charakter. Čo sa týka preukázanej formy používania označenia, je zrejmé, že sa líši vo farebnom vyhotovení a v tom, že slovné spojenie „Svět zdraví“ je uvedené v slovenskom jazyku vo forme „Svet zdravia“, prípadne obsahuje aj slovné spojenie „Pre Váš ľahší život“, ktoré je nevýrazné v porovnaní s obrazovým prvkom a vyhotovené veľkostne menším písmom v porovnaní so slovným spojením „Svet zdravia“. Vo vzťahu k službám v triede 44 ide o prvok pochvalný, bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorý neovplyvní rozlišovaciu spôsobilosť označenia. Celková kompozícia a použitie zhodného obrazového prvku štylizovaných osôb je zachované. Možno konštatovať, že použitie zelenej farby a slovného spojenia v slovenskom jazyku, ktoré je v tomto prípade takmer identické s jeho prekladom do českého jazyka a tiež vzhľadom na blízkosť českého a slovenského jazyka, nebude spotrebiteľmi vnímané ako odlišné označenie, a preto tieto zmeny nie sú spôsobilé zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky. V označení nebol pridaný ani odobraný žiadny rozlišujúci prvok, zmeny sú minimálne, a to pri zachovaní kompozície označenia ako celku, t. j. tieto zmeny s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľ ani nemusí postrehnúť. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že staršia ochranná známka bola majiteľom používaná v podobe, ktorá sa od podoby, v akej bola zapísaná do registra, líši len nepatrne, pričom celková koncepcia ochrannej známky zostala zachovaná.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že staršia ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k už skôr vyšpecifikovaným službám v triede 44, a preto bude ďalej návrh, aby napadnutá ochranná známka bola vyhlásená za neplatnú, posudzovaný vo vzťahu k staršej ochrannej známke len k časti služieb, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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.

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z.

Uvedené zmeny zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (zákon č. 291/2018 Z. z.) sa síce dotkli aj ustanovenia § 7 písm. a) upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, avšak len v tom zmysle, že ustanovenie pôvodne obsiahnuté v § 7 písm. a) bolo presunuté do ustanovenia § 7 písm. a) bodu 2. bez toho, aby sa akokoľvek zmenil obsah tohto ustanovenia. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) posúdiť ako § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je okrem iných zapísaná aj pre služby, ktoré boli napadnuté návrhom:

v triede 44 – „*fyzioterapia; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; služby krvných baniek; lekárske služby (príprava predpísaných liekov); mimotelové oplodnenie; služby nemocníc; služby optikov; ošetrovateľské služby; plastická chirurgia; služby pôrodných asistentiek; prenájom lekárskeho vybavenia; prenájom zdravotníckeho zariadenia; psychologické služby; sanatóriá; stomatológia; súkromné kliniky alebo sanatóriá; telemedicínske služby; terapeutické služby; umelé oplodnenie; útulky (domovy); lekárske služby; zdravotné poradenstvo; služby zdravotných stredísk; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov*“.

Navrhovateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám:

v triede 44 – „*služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukcii hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre služby „*služby nemocníc; sanatóriá; súkromné kliniky alebo sanatóriá; telemedicínske služby; lekárske služby; zdravotné poradenstvo; služby zdravotných stredísk; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne, zotavovne pre rekonvalescentov*“ v triede 44, ktoré ako všeobecné

kategórie služieb pomenované významovo širšie formulovanými pomenovaniami, zhrňajú aj konkrétne služby staršej ochrannej známky v triede 44 „služby v oblasti plánovania a kontroly programov na redukcii hmotnosti, dietetické a nutričné poradenstvo“, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky. Zámerom kolíznych služieb je poskytnúť spotrebiteľovi zdravotnú starostlivosť či poradenstvo, a to buď priamo zdravotníckym personálom alebo nutričnými poradcami či dietológmi, ktorí poskytujú služby súvisiace so zdravím, pretože prispievajú k jeho celkovému zlepšeniu a častokrát ide o nadväzujúce služby na liečebné procesy stanovené lekárom, prípadne sú absolvované na odporúčanie lekára.

Súčasťou poskytovaných služieb nemocníc, sanatórií či zotavovní môžu byť poskytované aj služby kvalifikovaným personálom v odbore výživového, dietetického či nutričného poradenstva. Ide teda o služby rovnakej povahy, poskytované môžu byť na rovnakých miestach a určené sú rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Zhodne sa teda služby zameriavajú na zlepšenie či skvalitnenie „zdravia“, o čom má spotrebiteľovi napovedať aj slovo „zdravie/zdraví“, ktoré je súčasťou oboch označení. Možno teda skonštatovať, že povaha, účel i zameranie služieb je rovnaké. Kolízne služby sú teda zhodné.

Ostatné služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku v triede 44 vzhľadom na ich odlišnú povahu, poskytovateľov a spotrebiteľov možno vyhodnotiť ako nepodobné so službami staršej ochrannej známky v triede 44, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 236239)

Staršia ochranná známka (OZ č. 234404)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že označenie napadnutej ochrannej známky je tvorené slovným spojením vyhotoveným veľkými tlačnými písmenami „SVET ZDRAVIA“ v modrej farbe. Pred slovným spojením je umiestnený obrazový prvok, ktorý je vytvorený pomocou piatich štvorcov v zelenej a modrej farbe. Štvorce sú usporiadané do tvaru evokujúceho kríž.

Staršia ochranná známka je tvorená výrazne štylizovaným obrazovým prvkom, ktorý navodzuje spojenie postáv – rodiny, vzájomne obklopených polovičnou zaoblenou elipsou pripomínajúcou nedokončenú stuhu. Pod obrazovým prvkom je umiestnené slovné spojenie napísané malými jemne tieňovanými písmenami „Svět zdraví“ v českom jazyku. Oba prvky sa nachádzajú v jednoduchom orámovanom obdĺžniku.

K slovným spojeniam z ochranných známok „SVET ZDRAVIA“ a „Svět zdraví“, je potrebné uviesť, že vo vzťahu k zapísaným službám v triede 44, ide o prvok s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, ktorý bez ďalších prvkov s rozlišovacou spôsobilosťou nie je schopný individualizovať subjekt, ktorý tieto služby poskytuje, a preto je miera jeho vnútornej rozlišovacej spôsobilosti znížená. Slovné spojenie upozorňuje na povahu a zámer poskytovaných služieb. Skutočnosť, že spojenie v napadnutej ochrannej známke je v slovenskom jazyku a v staršej ochrannej známke v českom jazyku, vzhľadom na príbuznosť týchto jazykov, nemá podstatný vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť týchto označení.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení.

V prípade napadnutej ochrannej známky, ako aj staršej ochrannej známky možno uviesť, že je v nich obsiahnuté zrakom jasne vnímateľné slovné spojenie „SVET ZDRAVIA“ vs „Svět zdraví“, ktoré, ako už bolo uvedené, sú prvkami s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Slovné spojenia pozostávajú takmer z rovnakého počtu písmen 11 vs 10 umiestnených na rovnakých pozíciách v skladbe týchto spojení. A aj napriek tomu, že slovné spojenie je vyhotovené v napadnutej ochrannej známke v slovenskom jazyku

a v staršej ochrannej známke v českom jazyku, z čoho vyplýva mierna odlišnosť v dvoch písmenách, možno uviesť, že spotrebiteľia vzhľadom na príbuznosť týchto jazykov nemusia postrehnúť rozdiel medzi nimi.

Slovné spojenia „SVET ZDRAVIA“ vs „Svět zdraví“ sú doplnené obrazovými prvkami, ktoré možno veľkostne v pomere k slovným prvkom vyhodnotiť ako primerane veľké a jasne vizuálne rozpoznateľné. Zároveň je potrebné uviesť, že obrazové prvky sú v porovnávaných označeniach vyhotovené úplne odlišným spôsobom, kým v napadnutej ochrannej známke je obrazový prvok umiestnený na začiatku, teda pred slovným spojením „SVET ZDRAVIA“ a svojím tvarom pripomína kríž, tak v staršej ochrannej známke je obrazový prvok umiestnený nad slovným spojením „Svět zdraví“ a možno ho vyhodnotiť ako výrazne štylizovaný prvok, v ktorom spotrebiteľ vizuálne rozpozná skupinu ľudí – rodinu ovinutú polovičnou stuhou.

Na základe uvedených skutočností možno uviesť, že aj napriek tomu, že porovnávané označenia obsahujú takmer zhodné slovné spojenie, tak označenia majú rozdielnú celkovú kompozíciu – odlišný obrazový prvok pred slovným spojením v modrej a zelenej farbe v napadnutej ochrannej známke, resp. obrazový prvok nad slovným spojením v čierno-bielom vyhotovení v staršej ochrannej známke, je nutné konštatovať len ich čiastočnú vizuálnu podobnosť, keďže rozdiel najmä vo vyhotovení obrazových prvkov zreteľne odliší celkový vizuálny dojem vyvolaný porovnávanými označeniami.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že v prípade označení vytvorených kombináciou obrazového a slovného prvku sa verejnosť o nich zmiňuje skoro výlučne len pomocou reprodukcie ich slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka bude zvukovo realizovaná ako „svet zdravija“. Staršia ochranná známka bude reprodukováaná prostredníctvom slovných prvkov ako „svjet zdraví“. Ide síce o reprodukciu slovných prvkov v českom jazyku, avšak spotrebiteľ ich vzhľadom na známosť českého jazyka na území Slovenskej republiky vyplývajúcu z dlhoročnej previazanosti našich krajín, bude bezpochyby reprodukovať v súlade s českou fonetikou. Pri zvukovej realizácii slovných prvkov sporných označení budú vyslovované takmer rovnaké slová s takmer rovnakou zvukovou stopou, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska podobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom.

Slovné spojenie „SVET ZDRAVIA“/„Svět zdraví“, ktoré je okrem obrazového prvku súčasťou napadnutej ochrannej známky, ako aj staršej ochrannej známky bude slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané napriek odlišnosti v písmene „ě“ a zamenenej dvojhláske „ia“ za písmeno „í“, v rovnakom význame, a to vo význame *centra, strediska, v ktorom sa sústreďuje komplexné poskytovanie služieb týkajúcich sa zdravia, prípadne poradenstva o zdraví.*

Obrazový prvok označenia napadnutej ochrannej známky predstavujúci *kríž vytvorený z piatich štvorcov* môže byť časťou spotrebiteľskej verejnosti vnímaný len ako dekoračný prvok. Časť spotrebiteľov zas bude tento obrazový prvok vnímať ako kríž, t. j. symbol, ktorý je spájaný s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti či lekárenských služieb. V takomto prípade potom možno skonštatovať, že obrazový prvok umiestnený pred slovným spojením „SVET ZDRAVIA“ toto slovné spojenie významovo dopĺňa.

Zároveň je potrebné uviesť, že kríž tvoriaci obrazový prvok v označení napadnutej ochrannej známky nepredstavuje typický kríž používaný v súvislosti so zdravotníckymi či lekárenskými službami.

S poskytovaním týchto služieb je vo verejnosti známy tzn. červený kríž



či zelený kríž



. Obrazový prvok z napadnutej ochrannej známky je vytvorený s využitím istého stupňa štylizácie, a preto v predmetnom prípade nemožno hovoriť o zníženej rozlišovacej spôsobilosti tohto obrazového prvku.



V staršej ochrannej známke je nad slovným spojením „Svět zdraví“ vyhotovený výrazne štylizovaný obrazový prvok, ktorý predstavuje skupinu osôb obklopenú polovičnou zaoblenou elipsou pripomínajúcou



stuhu. Obrazový prvok staršej ochrannej známky bude spotrebiteľská verejnosť vnímať ako dekoračný prvok, prípadne ako skupinu postáv.

Možno teda súhrnne uviesť, že sporné označenia obsahujú obrazové prvky s odlišným významom a slovné spojenie s rovnakým významom, ktorého rozlišovacia spôsobilosť je, ako už bolo uvedené, vo vzťahu ku kolíznym službám minimálna, a preto porovnávané označenia zo sémantického hľadiska možno považovať za podobné len do tej miery, že obsahujú slovné spojenie „Svět zdraví“/“Svet zdravia“.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.


Návrhom boli napadnuté zapísané služby v triede 44 a používanie staršej ochrannej známky bolo preukázané tiež len vo vzťahu k časti služieb zapísaných v triede 44. V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 44 jednak odborná verejnosť - lekári, nutriční poradcovia, ale aj laická spotrebiteľská verejnosť zaujímajúca sa o zdravie, nutričné poradenstvo, ktorá venuje svojmu zdraviu zvýšenú pozornosť, preto stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa pri výbere služieb bude priemerný až vyšší.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámény, ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť (schváleným v máji 2014). Prijatý postup uplatňuje zásadu, že aj v prípade zhodných tovarov a služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nevedie k pravdepodobnosti zámény. Pravdepodobnosť zámény možno v takomto prípade konštatovať, ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné a ak aj celkový dojem označení je veľmi podobný alebo zhodný.

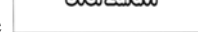
Z porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou vyplynulo, že sú podobné z vizuálneho, z fonetického aj sémantického hľadiska. Uvedenú podobnosť vyvoláva slovné spojenie „SVET ZDRAVIA“/„Svět zdraví“, ktoré je súčasťou napadnutej ochrannej známky aj staršej ochrannej známky. Predmetné slovné spojenie bolo vyhodnotené ako prvok s minimálnou či obmedzenou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným službám v triede 44. Slovné spojenie hovorí o povahe a účele týchto služieb, a preto tento prvok sám osebe nie je spôsobilý pomôcť spotrebiteľovi v orientácii na trhu zdravotníckych či lekárskejších služieb. Spotrebiteľovi sa zjavným spôsobom ponúka prirodzenejšia cesta uchovania si obrazu v pamäti, hoci aj nedokonalého, v ktorom bezpečne bude dominovať obrazový prvok – v napadnutej ochrannej známke upravený farebný kríž a v staršej ochrannej známke štylizovaný obraz - skupina postáv pripomínajúca rodinu, obklopenú nedokončenou stuhou. Oba obrazové prvky dosahujú

priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. K slovnému prvku je nutné uviesť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, rozlišujúcimi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Pri posúdení celkového dojmu vyvolaného napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou nemožno ignorovať skutočnosť, že aj štruktúra týchto označení je rozdielna. Kým v napadnutej ochrannej

známke  SVET ZDRAVIA je obrazový prvok umiestnený pred slovným prvkom vyhotoveným



bežným typom veľkých písmen v jednej rovine, tak v staršej ochrannej známke  je obrazový prvok umiestnený v strede nad slovným prvkom. Slovný prvok staršej ochrannej známky je vyhotovený štylizovaným tieňovaným písmom. Na celkový dojem vyvolaný napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou vplýva aj použitie odlišnej farebnosti. Staršia ochranná známka je čierno-biela a napadnutá ochranná známka je vyhotovená v modrej a zelenej farbe. Možno teda skonštatovať, že pri zvážení už skôr uvedených argumentov (rozdielny obrazový prvok s normálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, odlišná farebnosť, vyhotovenie slovných prvkov s minimálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti), je spotrebiteľ schopný tieto odlišnosti, ktoré vplývajú na celkový dojem označení, vnímať a označenia si tak aj pri zvážení vyššieho stupňa pozornosti a zhodných službách v triede 44, nezameniť.

Na základe všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že neboli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto možno podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú na základe tohto ustanovenia považovať za nedôvodný.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky tvrdil poukázaním na ustanovenie § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach, že *navrhovateľ strpel používanie ochrannej známky majiteľom počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý. Z uvedeného vyplýva, že majiteľ staršej ochrannej známky musí určitý čas vedieť o tom, že tretia osoba porušuje jeho práva, pričom zápis ochrannej známky predstavuje významný časový údaj, ktorý je rozhodujúci na určenie zákonnej domnienky vedomosti majiteľa staršej ochrannej známky o zápise a prípadnom používaní neskoršej ochrannej známky. Úrad považuje za potrebné uviesť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra 13.12.2013 a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú bol podaný 31.8.2018. V tomto prípade je teda nutné zdôrazniť už uvedené, a to že strpenie zo strany majiteľa starších práv môže nastať len v prípade, ak majiteľ tohto práva má možnosť zabrániť používaniu neskoršej ochrannej známky, ale vedome tak neurobí, pričom je zrejmé, že majiteľ skorších práv musí určitý čas (päť rokov) vedieť o tom, že sú jeho práva porušované. V predmetom prípade neubehlo päť rokov od zápisu napadnutej ochrannej známky do podania návrhu na vyhlásenie tejto ochrannej známky za neplatnú, a preto poukázanie na ustanovenie § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach nemá vplyv na posúdenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.*

Majiteľ napadnutej ochrannej známky tiež podotkol, že navrhovateľovi nezačala zákonná štvormesačná lehota na predloženie dôkazov o používaní plynúť od doručenia výzvy na preukázanie skutočného používania, ale od účinnosti právnej úpravy, t. j. od 14. 1. 2019, a z tohto dôvodu na vyjadrenie a predložené dôkazné prostriedky navrhovateľom, doručené úradu 4. 6. 2019, nemožno prihliadať, pretože zákonná lehota na ich podanie uplynula 14. 5. 2019. K danej argumentácii majiteľa úrad uvádza, že podľa § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 13.1.2019, ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Majiteľ vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky doručenom úradu 24. 10. 2018 poukázal na § 10 zákona o ochranných známkach účinného v tom období, t. j. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V predmetnom ustanovení nie je špecifikovaná lehota na predloženie dôkazov o používaní ochrannej známky, a preto vyjadrenie a dôkazy predložené navrhovateľom, ktoré boli úradu doručené 4. 6. 2019, na výzvu úradu z 15. 11. 2018, možno považovať za relevantné

a predložené v súlade s ustanovením platným v čase poukázania majiteľa na § 10 zákona o ochranných známkach.

K upozorneniu majiteľa na to, že spoločnosť SUNKINS, a. s., nemá na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa výpisu z obchodného registra oprávnenie, a preto sa dopúšťa nekalosúťažného konania a klamania spotrebiteľov, považuje úrad za potrebné uviesť, že nie je oprávnený posudzovať, či sa majiteľ dopúšťa nekalosúťažného konania v zmysle obchodného zákonníka, pretože táto otázka nepatrí do kompetencie úradu.

Ďalej majiteľ poukázal na rozpor medzi reálnou činnosťou navrhovateľa a zapísanými službami v predmete podnikania v obchodnom registri. K uvedenému je nutné uviesť, že predmetom posúdenia bolo v danom prípade skutočné používanie staršej ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 10 zákona o ochranných známkach. Úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že na udržanie zápisu ochrannej známky v registri je nevyhnutné, aby táto bola jej majiteľom skutočne používaná, a to pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná do registra ochranných známk. Na účely známkového práva existuje Niceské medzinárodné triedenie tovarov alebo služieb, ktoré zastrešuje Svetová organizácia duševného vlastníctva a tiež rovnocenný systém triedenia TMclass spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Prihlasovateľ si pri podaní prihlášky ochrannej známky vyberá tovary alebo služby z medzinárodného triedníka podľa toho, ktoré poskytuje na trhu pre tretie osoby, t. j. ochranná známka je vždy spojená s konkrétnym zoznamom tovarov a služieb. Úrad nie je oprávnený pri podaní prihlášky ochrannej známky skúmať, či prihlasovaný zoznam tovarov alebo služieb je v súlade s predmetom podnikateľskej činnosti zapísaným v obchodnom registri.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Vladimír Hardoň
podpredseda

Doručiť:

JANČO A PARTNERI, s. r. o.
Štúrova 13
811 02 Bratislava

JUDr. Dušan Ďurík
ŠKUBLA & PARTNERI, s. r. o.
Digital Park II
Einsteinova 25
851 01 Bratislava