



Banská Bystrica 2. 6. 2020  
OZ 232042/II-45-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. augusta 2018 navrhovateľom UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 232042/I-32-2018 z 27. júla 2018 vo veci návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 232042, majiteľa TETRIA, s. r. o., Kellersova 8, 085 01 Bardejov (pred prevodom: PharmDr. Dávid Leško, Gróner 3877/61, 085 01 Bardejov), v konaní zastúpeného spoločnosťou TaylorWessing e/n/w/c advokáti, s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava 1 (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. OZ 232042/I-32-2018 z 27. júla 2018 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 232042/I-32-2018 z 27. júla 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) na základe návrhu čiastočne zrušená



obrazová ochranná známka č. 232042 „**PLUS LEKÁREŇ**“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre všetky tovary a služby zapísané v triedach 5, 10 a 39 a pre služby „zdravotnícka starostlivosť, zotavovne, sanatóriá, lekárske služby, zdravotné strediská, poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštatnom zdravotníckom zariadení“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 12. októbra 2017. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre služby „lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb, odôvodnil skutočnosťou, že majiteľ napadnutú ochrannú známku skutočne nepoužíval na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary a služby počas nepretržitého obdobia najmenej piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich podaniu tohto návrhu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že z dôkazných materiálov predložených majiteľom vyplynulo, že napadnutá ochranná známka bola v relevantnom období na území Slovenskej republiky skutočne používaná vo vzťahu k službám „lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z predložených dôkazov vyplynulo, že majiteľ, resp. PLUS LEKÁREŇ družstvo, Radničné námestie 43, 085 01 Bardejov (ďalej „družstvo“) ako držiteľ licencie, zabezpečil a zastrešil svojou činnosťou

používanie napadnutej ochrannej známky v súvislosti s uvedenými službami prostredníctvom siete partnerských lekární na celom území Slovenskej republiky. Týmto lekárňam vyplynula zmluvná povinnosť používať popri ich vlastnom obchodnom mene aj napadnutú ochrannú známku. Pokiaľ ide o formu používania napadnutej ochrannej známky, prvostupňový orgán na základe dôkazných materiálov predložených majiteľom považoval za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola používaná v podobe, ktorá sa od podoby, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, líši len nepatrne, pričom jej celková koncepcia a dominantné prvky zostali zachované.

Čo sa týka ostatných tovarov a služieb v triedach 5, 10, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka tiež zapísaná do registra, prvostupňový orgán dospel k záveru, že majiteľ vo vzťahu k nim nepreukázal jej používanie. V tejto súvislosti tiež konštatoval, že majiteľ nepreukázal existenciu oprávnených dôvodov na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky, pretože z argumentov a predložených dôkazov majiteľa nevyplývajú okolnosti, ktoré by vznikli nezávisle od jeho vôle, ale išlo o skutočnosti, ktoré sa v rámci podnikateľskej činnosti môžu vyskytnúť a majiteľ ich mohol ovplyvniť.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti časti rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre služby „*lekárneň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Vyjadril presvedčenie, že majiteľ v konaní neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky ani vo vzťahu k uvedeným službám. Poukázal na to, že k udržaniu ochrannej známky nepostačuje preukázanie akéhokoľvek používania, ale je potrebné preukázať skutočné používanie, ktoré má určitý rozsah a kvalitu s ohľadom na druh dotknutých služieb. Podľa navrhovateľa nepostačuje predloženie propagačných materiálov či interných obchodných dokumentov, pretože takéto používanie nie je verejné a neosvedčuje skutočné poskytovanie predmetných služieb vo vzťahu k spotrebiteľom v obchodnom styku.

Pokiaľ ide o interné dokumenty, ako zmluvy, účtovná analytická evidencia, objednávky či faktúry (dôkazy č. 3, 5, 7, 8, 9, 10 a 11), tieto podľa navrhovateľa deklarujú existenciu vzájomných vzťahov medzi družstvom, partnerskými lekárňami a tretími osobami. Keďže ide o interné dokumenty zúčastnených subjektov, nemožno ich považovať za relevantné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, pretože z nich nie je zrejmé, či reálne došlo k ich naplneniu v rozhodnom období vo vzťahu k spotrebiteľom a v akom rozsahu. Podľa navrhovateľa v predložených dokumentoch absentujú doklady o transakciách so spotrebiteľmi. Navyše, uvedené dôkazy nepreukazujú používanie vo vzťahu k službám „*lekárneň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože predložená interná dokumentácia upravuje vzťahy spočívajúce v poskytovaní služieb iného charakteru, napr. služieb reklamných, marketingových, obchodno-sprostredkovateľských či maloobchodných alebo prieskumu trhu.

V súvislosti s predloženými reklamnými materiálmi zahŕňajúcimi letáky, plagáty, brožúry či časopisy (dôkazy č. 4, 6, 9 a 12) navrhovateľ uviedol, že ani tieto nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k dotknutým službám „*lekárneň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zdôraznil, že bez ďalších dôkazov nie je možné s určitosťou zistiť, či, kedy, kde a v akom rozsahu sa spotrebiteľ s týmito reklamnými materiálmi stretol. Predmetné materiály, vrátane zmlúv o obchodnej a marketingovej spolupráci (dôkaz č. 3), podľa navrhovateľa nanajvýš evokujú snahu majiteľa o prienik na trh maloobchodných služieb s farmaceutickými prípravkami, výživovými doplnkami alebo zdravotníckymi potrebami.

Navrhovateľ v rámci vecného odôvodnenia rozkladu viackrát poukázal na skutočnosť, že maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, výživovými doplnkami alebo zdravotníckymi potrebami sú službami odlišnými v porovnaní so zapísanými službami „*lekárneň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“. V tejto súvislosti doplnil, že zapísané služby možno súhrnne označiť ako poradenské služby v oblasti farmaceutických výrobkov a príprava predpísaných liekov, medzi ktoré nepatria reklamné služby, obchodné sprostredkovateľské služby

či maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, pretože tieto sú službami odlišného charakteru a sú zaradené v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predložené dôkazy podľa navrhovateľa neosvedčujú ani to, že by partnerské lekárne poskytovali spotrebiteľom farmaceutické poradenstvo alebo zabezpečovali prípravu liekov pre spotrebiteľov.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že pojmy „*lekárne, lekárenské služby, farmaceutické služby*“ sú v zásade synonymá, ktoré označujú služby lekární, t. j. služby prípravy predpísaných liekov a farmaceutické poradenstvo. Podľa jeho názoru sa prvostupňový orgán nevysporiadal s otázkou, ktoré služby lekární patria a ktoré nepatria do triedy 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto dospel k nesprávnym záverom. Navrhovateľ upozornil, že lekárne v súčasnosti okrem lekárenských služieb, ktorými sa rozumie príprava liekov, poskytujú aj maloobchodný predaj liekov, výživových doplnkov, potravín, kozmetiky, zdravotníckych potrieb a pod.

V ďalšom sa navrhovateľ venoval posúdeniu jednotlivých dôkazov (účtovné a daňové doklady družstva, letáky z relevantného obdobia), z ktorých podľa prvostupňového orgánu vyplynulo používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám „*lekárne, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Účtovné a daňové doklady družstva podľa navrhovateľa zahŕňali hlavné knihy analytickej evidencie za roky 2012 – 2016 (dôkaz č. 5), faktúry na vyplatenie objemových bonusov, výpisy o dosiahnutých objemových bonusoch o výške kompenzácií na zľavy za roky 2014 – 2016 (dôkaz č. 10) a daňové priznania za roky 2012 – 2016 (dôkaz č. 11). Konštatoval, že ani jeden z uvedených dôkazov nepredstavuje dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky pre lekárenské služby, rovnako z nich nevyplýva, že by partnerské lekárne poskytovali takéto služby, a už vôbec nie, v akom rozsahu.

Dôkaz č. 5 podľa navrhovateľa vypovedá o tom, že partnerské lekárne si u družstva objednávali prieskum trhu a platili za to príspevok. Družstvo poskytovalo lekárniam reklamné a marketingové služby. Z dôkazov však nie je možné zistiť, čoho sa prieskum trhu týkal a na aké tovary alebo služby boli poskytované reklamné a marketingové služby, teda či na maloobchodné služby v triede 35 alebo na služby prípravy predpísaných liekov v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôkaz č. 10, t. j. faktúry v počte 4 ks sa podľa navrhovateľa týkajú veľmi krátkeho obdobia roku 2013. Zároveň z nich nie je zrejmé, či obrátové zľavy boli poskytnuté za služby maloobchodu (trieda 35) alebo za služby prípravy predpísaných liekov (trieda 44). V súvislosti s predloženými výpismi o dosiahnutých objemových bonusoch o výške kompenzácií na zľavy navrhovateľ uviedol, že ide o interný dokument družstva, ktorý je bez ďalších dôkazov nepreskúmateľný, neoveriteľný, a teda nedôveryhodný. Navrhovateľ spochybnil aj vierohodnosť rukou dopísaných rokov (2014, 2015 a 2016).

Pokiaľ ide o dôkaz č. 11, navrhovateľ uviedol, že tento dokument predstavuje len informáciu o činnosti družstva a aj prvostupňový orgán ho pre účely predmetného konania označil za irelevantný.

Ďalšou skupinou dôkazov, ku ktorým sa navrhovateľ v rámci rozkladu podrobnejšie vyjadril, boli reklamné letáky z obdobia rokov 2012 – 2016. V prvom rade upozornil, že na letáku z roku 2016 je nepresne označený dátum jeho platnosti, a preto je tento dôkaz zmätočný. Posledným relevantným je leták z roku 2015, t. j. dva roky pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Pokiaľ ide o preskúmanie obsahu letákov vo vzťahu k používaniu napadnutej ochrannej známky v súvislosti s lekárenskými službami (službami prípravy predpísaných liekov), navrhovateľ uviedol, že napr. leták 11/12-2015 propaguje cca 69 produktov, z ktorých cca 15 je označených ako liek (na niektorých stranách je uvedené, že lieky nie sú viazané na lekárske predpis). Z celkového počtu propagovaných výrobkov je iba 20 % liekov. Okrem toho, ak ide o lieky, ktoré nie sú viazané na lekárske predpis, propagované výrobky, ktoré by mohli byť zahrnuté do služby príprava predpísaných liekov, tvoria 0 %. S ohľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že letáky nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službe príprava predpísaných liekov. V tejto súvislosti tiež upozornil na to, že z letákov nie je možné zistiť, akým spôsobom boli tieto distribuované, v akom rozsahu, na ktorých miestach a či relevantný spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi zoznámiť.

Navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí neuviedol žiadne vzájomné súvislosti medzi predloženými dôkazmi – letákmi a účtovnými a daňovými dokladmi, z ktorých by

vyplývalo, že partnerské lekárne poskytovali spotrebiteľom lekárenské služby, t. j. služby prípravy predpísaných liekov, a v akom rozsahu. Z tohto dôvodu považoval prvostupňové rozhodnutie za nedostatočne odôvodnené.

Navrhovateľ doplnil, že pokiaľ ide o služby „*farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“, platí podobná argumentácia, aká je uvedená vyššie. Zároveň uviedol, že poradenstvo sa ani len okrajovo v žiadnom účtovnom či daňovom doklade, ako ani v iných dôkazoch nespomína, a preto nemožno zistiť, či skutočne, akého charakteru a v akom rozsahu boli partnerskými lekárňami poskytované poradenské služby. Podľa navrhovateľa ani v letákoch PLUS LEKÁREŇ Novinky sa nenachádzajú články, ktoré by bolo možné považovať za farmaceutické poradenstvo či poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy. Jedinou výnimkou sú letáky z roku 2015 obsahujúce 6 článkov, čo však je na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky nedostatočné. Navrhovateľ zároveň spochybnil skutočnosť, či sa spotrebiteľia mali možnosť s uvedenými letákmi reálne oboznámiť, keďže takýto dôkaz podľa neho v konaní absentoval.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že úrad musí pri rozhodovaní vychádzať zo skutočností, ktoré boli majiteľom preukázané, takže v prípade, ak prvostupňový orgán založil svoj záver o používaní napadnutej ochrannej známky pre služby lekární na dedukcii, že ak je existujúci subjekt označený ako „PLUS LEKÁREŇ“, mal by poskytovať služby lekárne, takouto úvahou prekročil hranice svojej rozhodovacej právomoci a v rozpore s platnou právnou úpravou uplatnil princíp materiálnej pravdy.

V závere rozkladu navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že majiteľ nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej je zapísaná v registri, resp. v podobe nemienej jej rozlišovaciej spôsobilosti. Mnohé z predložených dôkazov obsahujú modifikované označenie, ktoré sa od napadnutej ochrannej známky odlišuje farebnosťou, kompozičným usporiadaním a veľkosťou jednotlivých prvkov. Toto modifikované označenie podľa navrhovateľa nemožno stotožňovať s napadnutou ochrannou známkou, ktorá je jednofarebná (resp. je vyobrazená v odtieňoch jednej farby) a má odlišne kompozične usporiadané slovné a obrazové prvky. Farba, vzájomné kompozičné usporiadanie jednotlivých prvkov a ich veľkosť sú pritom jednými z hlavných faktorov ovplyvňujúcich celkový vzhľad, a teda aj rozlišovacie spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Zmenou farebnosti, kompozičného usporiadania a veľkosti jednotlivých prvkov vzniká ďalšie samostatné označenie s vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou. S ohľadom na uvedené podľa navrhovateľa dôkazy, na ktorých je vyobrazené modifikované označenie, nemožno vyhodnotiť ako dôkazy preukazujúce skutočné používanie napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ na základe zhodnotenia predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach zastal názor, že majiteľ nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v súvislosti so službami „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnutú ochrannú známku zrušil v celom rozsahu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 14. decembra 2018, konštatoval, že prvostupňový orgán vyhodnotil predložené dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky nielen jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach a dospel k správnym skutkovým a právnym záverom. Z predložených dôkazov podľa majiteľa jednoznačne vyplýva, že v rozhodnom období pôsobilo na trhu obchodné zoskupenie lekární, v rámci ktorého verejné lekárne ako členovia obchodného zoskupenia pri poskytovaní lekárenských služieb popri vlastnom označení používali aj ochrannú známku „PLUS LEKÁREŇ“.

Z predložených dôkazov podľa majiteľa vyplýva, že medzi družstvom a jednotlivými lekárňami existoval zmluvný vzťah. Z podpísaných zmlúv o obchodnej a marketingovej spolupráci vyplýva, že jednotlivé lekárne sa stali členmi obchodnej skupiny „PLUS LEKÁREŇ“ zameranej na predaj liekov, liečiv, doplnkového tovaru a zdravotníckeho materiálu, na podporu predaja a poskytovanie služieb verejných lekární. Na tento účel im bolo udelené právo používať napadnutú ochrannú známku pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Verejné lekárne sa zaviazali označiť svoju lekáreň napadnutou ochrannou známkou a túto používať na účely plnenia uzatvorenej zmluvy a pri výkone obchodnej činnosti podľa zmluvy. Okrem toho sa zaviazali vybaviť svoje obchodné priestory reklamnými predmetmi „PLUS LEKÁREŇ“.

Následne bolo podľa majiteľa ďalšími dôkazmi preukázané, že toto obchodné zoskupenie aj skutočne pôsobilo v rozhodnom období na farmaceutickom trhu a vyvíjalo svoju činnosť. Z predložených zmlúv s výrobcami liečiv a doplnkového tovaru (zmluvy o marketingovej spolupráci) vyplýva, že výrobcom liečiv bol prenajímaný reklamný priestor v reklamných letákoch, ktoré družstvo vydávalo pravidelne každé dva mesiace pre partnerské lekárne. Svedčia o tom nielen zmluvy, reklamné letáky, ale aj objednávky na inzerciu v podobe faktúr.

Majiteľ ďalej považoval za preukázané, že družstvu vznikol pri nákupe tovaru lekárňami nad dohodnutý objem nárok na vyplatenie dohodnutého objemového bonusu. Uvedené vyplýva zo zmlúv o obchodnej spolupráci, zmlúv o podpore predaja a poskytovaní finančných objemových bonusov s farmaceutickými spoločnosťami, faktúr vystavených na vyplatenie objemových bonusov, ale aj z výpisov vystavených pre jednotlivé lekárne o dosiahnutých bonusoch.

Okrem toho majiteľ predložil zmluvy o kompenzácii doplatkov na lieky uzatvorené s farmaceutickými spoločnosťami, na základe ktorých, v prípade dohodnutých akcií, farmaceutická spoločnosť kompenzovala zľavy poskytnuté pacientovi lekárňou z doplatku na lieky. Majiteľ v tejto súvislosti predložil aj výpisy pre jednotlivé lekárne o výške kompenzácií na zľavy.

Ďalej majiteľ predložil fotodokumentáciu, ktorá preukazuje, že partnerské lekárne mali označené vonkajšie priestory štítmí alebo polepmi s logom „PLUS LEKÁREŇ“. Rovnako vnútorné priestory boli vybavené plagátmi, letákmi, stojanmi, polepmi a reklamnými predmetmi s označením „PLUS LEKÁREŇ“.

V neposlednom rade sa majiteľ odvolal na dáta publikované za rok 2014, podľa ktorých bolo zoskupenie „PLUS LEKÁREŇ“ druhým najpočetnejším zoskupením lekární na trhu v Slovenskej a Českej republike.

Po zohľadnení uvedených skutočností a dôkazov je podľa majiteľa nepochybné, že sieť verejných lekární v rozhodnom období na území Slovenskej republiky skutočne vyvíjala svoju činnosť pod napadnutou ochrannou známkou „PLUS LEKÁREŇ“.

Majiteľ ďalej poukázal na § 20 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o liekoch“), podľa ktorého verejná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť vrátane individuálnej prípravy liekov pre verejnosť. V zmysle § 20 ods. 1 predmetného zákona lekárenská starostlivosť zahŕňa o. i. zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok vrátane internetového výdaja, poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie, zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu a pod. Na základe uvedeného je podľa majiteľa zrejmé, že skupina lekární vystupujúca pod spoločným označením „PLUS LEKÁREŇ“ poskytovala pre spotrebiteľov v posudzovanom období lekárenskú starostlivosť, pričom táto spočívala vo všetkých činnostiach definovaných zákonom o liekoch. S ohľadom na uvedené mal majiteľ za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky pre služby „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o výhradu navrhovateľa ohľadne odlišnej formy používania označenia „PLUS LEKÁREŇ“ v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou, majiteľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že v používanej podobe označenia nebol oproti napadnutej ochrannej známke pridaný ani odobratý žiaden rozlišujúci prvok, zmenila sa len veľmi mierne kompozícia a bola pridaná modrá farba v slove PLUS a v prvku srdiečka, a preto takáto forma používania nebude spotrebiteľom vnímaná oproti zapísanej ochrannej známke ako odlišná.

Majiteľ sa v tejto súvislosti odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-553/11 z 25. októbra 2012, podľa ktorého striktný súlad medzi formou ochrannej známky používanou v obchodnom styku a formou, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, nie je nutný, pričom cieľom je umožniť majiteľovi ochrannej známky, aby na označení vykonal v súvislosti s jeho obchodným využitím zmeny, ktoré mu dovoľujú bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti lepšie sa prispôbiť požiadavkám predaja a reklamy dotknutých tovarov a služieb.

Navrhovateľ žiadosťou z 30. októbra 2017 požiadal úrad o zaslanie akéhokoľvek podania majiteľa. Vyjadrenie majiteľa o rozklade mu bolo zaslané 23. januára 2019, pričom navrhovateľ vo svojej reakcii doručenej úradu 13. mája 2019 uviedol, že zotrúva na svojom stanovisku vyjadrenom v rozklade, že majiteľ nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by osvedčoval, že majiteľ alebo jeho partnerské lekárne poskytovali svoje služby vo vzťahu k spotrebiteľom ani nepreukázal, že by týmito službami boli služby „lekárne, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ ďalej v súvislosti s argumentmi majiteľa uviedol, že predložené zmluvy o obchodnej a marketingovej spolupráci, podľa ktorých subjekty vstupujúce do združenia boli neštátne zdravotnícke zariadenia – lekárne, boli internými dokumentmi, ktoré bez ďalších dôkazov nepreukazujú, že jednotlivé subjekty, ktoré vstupovali do združenia disponovali príslušným povolením na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ani že služby lekárenskej starostlivosti reálne poskytovali vo vzťahu k spotrebiteľom. Okrem toho navrhovateľ v súvislosti s predmetnými zmluvami opätovne zdôraznil, že ich obsahom je poskytovanie obchodných a marketingových služieb, a teda sú z hľadiska preukázania používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám „lekárne, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb irelevantné, keďže ide o služby iného charakteru.

Pokiaľ ide o definíciu pojmu „lekárska starostlivosť“ v zmysle zákona o liekoch, na ktorú sa odvolal majiteľ, navrhovateľ konštatoval, že táto definícia je pre potreby zákona o ochranných známkach veľmi široká. Lekárska starostlivosť v zmysle zákona o liekoch totiž zahŕňa služby patriace do rôznych tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre účely zápisu ochranných známk do registra. Zahŕňa o. i. aj „predaj humánnych liekov“, avšak maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a zdravotníckymi potrebami (v zmysle predaja priamemu spotrebiteľovi) pre účely zápisu ochranných známk do registra patria do triedy 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ majiteľ požadoval ochranu pre lekársku starostlivosť v triede 44, znamená to, že ide o lekársku starostlivosť v rozsahu prípravy predpísaných liekov. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ požadoval ochranu len pre služby lekárenskej starostlivosti spadajúce do triedy 44, nie pre maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a zdravotníckymi potrebami v triede 35. Rozsah pojmu lekárska starostlivosť v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa navrhovateľa nemožno rozšíriť aj na služby patriace do iných tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ tiež odmietol tvrdenie majiteľa, že používanie modifikovaného označenia „PLUS LEKÁREŇ“, ktoré sa vyskytovalo na predložených dôkazoch, možno považovať za používanie napadnutej ochrannej známky. Z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-287/15 z 28. júna 2017 vyplýva, že hoci *per se* nie je nevyhnutný striktný súlad medzi používanou podobou ochrannej známky a zapísanou podobou, rozdiely medzi nimi musia byť len v zanedbateľných prvkoch, takže obe podoby môžu byť považované za všeobecne ekvivalentné. Navrhovateľ zastal názor, že zmeny vo farbe, kompozičnom usporiadaní a veľkosti v danom prípade nie sú zanedbateľné, a preto používanie modifikovanej podoby nie je možné kvalifikovať ako používanie napadnutej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ trval na tom, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnutú ochrannú známku zrušil v celom rozsahu.

Stanovisko navrhovateľa bolo listom z 15. mája 2019 zaslané na vyjadrenie majiteľovi, ktorý sa k nemu v stanovenej lehote do 15. júla 2019 nevyjadril.

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 § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak sa dôvod na zrušenie týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 34 ods. 5 zákona o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.

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 § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť; to platí aj vtedy, ak je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná ako iná ochranná známka pre toho istého majiteľa [pred 14. januárom 2019 bola obdobná právna úprava obsahom § 9 ods. 3 písm. a) zákona o ochranných známkach].

Podľa § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky osobou oprávnenou používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 45 ods. 1 sa považuje za používanie majiteľom (pred 14. januárom 2019 bola obdobná právna úprava obsahom § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach).

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

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach páva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. 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.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 232042, majiteľa TETRIA, s. r. o., Kellerova 8, 085 01 Bardejov (pred prevodom: PharmDr. Dávid Leško, Gróner 3877/61, 085 01 Bardejov), s právom prednosti od 4. októbra 2011, bola 13. apríla 2012 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „farmaceutické prípravky, absorpčné tampóny, absorpčná vata, alkohol na liečebné účely, alkaloidy na lekárske účely, analgetiká, anestetiká, antibakteriálne prípravky, chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká, antiseptiká, antiuratiká, bahno liečivé, bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, balzamy na lekárske účely, aseptická vlna na lekárske účely, bikarbonát sodný na farmaceutické účely, bielkovinová potrava na lekárske účely, bielkovinami obohatené mlieko na lekárske účely, biocídy, prostriedky proti bolestiam hlavy, tyčinky proti bradaviciam, bróm na farmaceutické účely, liečivé byliny, bylinkové čaje na lekárske účely, liečivé čaje na lekárske účely, cigarety (netabakové) na lekárske účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s liečivými prísadami, vonné soli, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, čapíky, čistiace prípravky na kontaktné šošovky, prípravky na čistenie vzduchu, dezinfekčné prípravky, dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu, diagnostické prípravky na lekárske účely, dietetické nápoje a potraviny upravené na liečebné účely, minerálne doplnky potravín, digestíva na farmaceutické účely, drogy na liečebné účely, droždie na farmaceutické účely, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu, enzymatické prípravky na lekárske a zverolekárske účely, gáza na obväzovanie, glukóza na lekárske účely, repelenty, hormóny na lekárske účely, obklady a náplasti, lekárske prípravky na chudnutie, chemicko-farmaceutické prípravky, chinín na lekárske účely, jódová tinktúra, gáfor na lekárske účely, obrúsky (hygienické), obvazy, obvínadlá, liečivé prípravky do kúpeľov, prísady do krmív na lekárske účely, prostriedky na kurie oká, liečivá pre veterinárnu medicínu, lekárničky prenosné plné, leukoplast, minerálne vody a soli na lekárske účely, mlieko pre dojčatá, nápoje dietetické upravené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, kapsuly na farmaceutické účely, liečivé korene, terapeutické prípravky na kúpele, laktóza, lecitín na lekárske účely, liečivá na zuby, liečivá pre humánnu medicínu, liečivá na zverolekárske účely, sladké drierko na farmaceutické účely, tekuté lieky, lepidlá na umelé chrupy; tekuté masti na farmaceutické a lekárske účely; celé alebo mleté semená na lekárske účely, farmaceutické prípravky proti lupinám, masti na farmaceutické účely, sušené mlieko pre dojčatá, prípravky proti poteniu nôh, liečivá posilňujúce nervovú sústavu, vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely, farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku, pomády na lekárske účely, toniká na lekárske účely, prečisťujúce prípravky, prehľadná, sedatíva, séra, sirupy na farmaceutické účely, živočišne uhlie na farmaceutické účely prípravky na upokojenie, vakcíny, vata na lekárske účely, podušky na dojčenie“ v triede 5 a „aerosólové dávkovalce na lekárske účely, antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických, podporné bandáže, lekárske banky, barly, ortopedické topánky, brušné korzety, pomôcky na čistenie telových dutín, dávkovalce piluliek, cumlíky, detské fľaše, chirurgické dlahy, elastické pančuchy na chirurgické účely, fyzioterapeutické zariadenia, hydrostatické postele na lekárske účely, chirurgické prístroje a nástroje, chirurgické nite, chirurgické ihly, chrániče na prsty na lekárske účely, chrániče sluchu, umelé chrupy, umelé chirurgické implantáty, inhalátory, injekčné striekačky na lekárske účely, irigátory, ihly na lekárske účely, kvapkadlá na lekárske účely, pomôcky na dojčenie, masážne prístroje, chirurgické rukavice, teplomery na lekárske účely, prístroje na meranie krvného tlaku, fľaše na lekárske účely, lekárske prístroje a nástroje, lyžice na odmeriavanie liečiv, podložky na lôžka, postele špeciálne vyrobené na lekárske účely, matrace na lekárske účely, misky na lekárske účely, posteľové misy, nábytok na lekárske účely, nádoby na aplikáciu liekov, elastické nákolenníky, naslúchacie aparáty, naslúchadlá pre nedoslýchavých, nosidlá pre chorých, chirurgické nože, chirurgické odevy do operačných sál, odsávačky materského mlieka, ochranné podušky proti preležaninám, ortopedické pomôcky, elektricky vyhrievané pomôcky na lekárske potreby, vlasové protézy, rúška pre nemocničný personál, tampóny do uší na lekárske účely, fonometre na meranie krvného tlaku, vrecúška s ľadom na lekárske účely, ortopedické vložky do topánok, zubné prístroje a nástroje“ v triede 10 a pre služby „balenie tovaru, distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok, doručovanie časopisov, roznášanie (distribúcia) časopisov“ v triede 39 a „lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy, zdravotnícka starostlivosť, zotavovne, sanatóriá, lekárske služby, zdravotné strediská, poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne prihlásená ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, konkrétne s jeho záverom, podľa ktorého napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre služby „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku pre ostatné tovary a služby zapísané v triedach 5, 10, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zrušil, proti tejto časti navrhovateľ v podanom rozklade nenamietal, a keďže odvolací orgán je podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, táto časť napadnutého rozhodnutia nebude predmetom preskúmania orgánom rozhodujúcim o rozklade.

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 odlíšiť 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 odlíšil 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 známkov 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.

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 so súhlasom majiteľa bola jeho ochranná známka používaná tretou osobou (§ 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 12. októbra 2017. 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 12. októbra 2012 do 12. októbra 2017.

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

- výpis z obchodného registra PLUS LEKÁREŇ družstva (dôkaz č. 1),
- zoznam členov družstva zo 16. októbra 2012 (dôkaz č. 2),
- 11 zmlúv o obchodnej a marketingovej spolupráci, pričom 8 z nich je datovaných v rozhodnom období (dôkazy č. 3),
- kópiu str. 12 z publikácie „Szalayová A., Skybová K., Kandilaki D., Szalay T.: Analýza lekárenského trhu na Slovensku a v Českej republike. Vývoj za posledných 10 rokov“, Health Policy Institute, Bratislava, 2014 (dôkaz č. 4),
- Hlavné knihy analytickej evidencie PLUS LEKÁREŇ družstva za roky 2012 – 2016 (dôkazy č. 5),
- fotodokumentáciu priestorov lekární (dôkazy č. 6),
- faktúry (5 ks) za dodávku reklamných predmetov, letákov, polepov v rokoch 2014 a 2015; dodací list na tašky PLUS LEKÁREŇ; cenovú ponuku na polep siete PLUS LEKÁRNÍ zo septembra 2014 (dôkazy č. 7),
- 6 zmlúv o marketingovej spolupráci, rámcové zmluvy o poskytnutí marketingových služieb z rokov 2012 až 2015 (dôkazy č. 8),
- objednávky (20 ks) z rokov 2012 – 2015, podľa ktorých si tretie osoby (farmaceutické spoločnosti) objednávali u družstva inzerciu na svoje produkty; súvisiace reklamné letáky z rokov 2012 – 2015, na ktorých sú vyobrazené ponúkané farmaceutické produkty; reklamný plagát a časopis „Novinky“ máj/jún 2015; reklamné letáky 1/2 2017 a 3/4 2017 (dôkazy č. 9),
- 3 zmluvy o obchodnej spolupráci z rokov 2013 a 2014, 2 zmluvy o podpore predaja a poskytovaní finančných objemových bonusov z rokov 2014 a 2015, vykonávaciu zmluvu k Rámcovej zmluve z 2014, štyri faktúry na vyplatenie objemových bonusov, výpisy o dosiahnutých objemových bonusoch o výške kompenzácií na zľavy za roky 2014 – 2016 (dôkazy č. 10),
- daňové priznania družstva za roky 2012 – 2017 (dôkazy č. 11),
- letáky Plus lekárne novinky č. 3/4 2015, 1/2 2015, 11/12 2015; PLUS LEKÁREŇ Spravodaj 4/2014, 12/2015, 1 – 2/2016; brožúru – Produkty Plus Lekárne; výtlačok z webovej stránky [www.pluslekaren.sk](http://www.pluslekaren.sk) so zoznamom produktov (dôkazy č. 12),
- výber z prezentácie riaditeľa UNIPHARMY pre PLUS LEKÁREŇ so sprievodným e-mailom z júna 2015 (dôkaz č. 13),
- zoznam faktúr vydaných družstvom v roku 2016 (dôkazy č. 14),
- Stanovy družstva (dôkaz č. 15),
- námietku členky družstva zo 16. januára 2016; Uznesenie Krajského súdu v Prešove č. k. 2Nsre/10/2016-219 z 9. februára 2017; oznámenie Okresného súdu Prešov o odmietnutí vykonania zmeny zapísaných údajov z 12. januára 2016; žalobu o vyhlásenie neplatnosti uznesení členskej schôdze družstva; výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa; námietky a pripomienky z apríla 2017 podané majiteľom proti zápisu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2695-2016, do registra ochranných známk (dôkazy č. 16),
- Zmluvu o obchodnej a marketingovej spolupráci uzatvorená medzi navrhovateľom a tret'ou osobou z roku 2017 (dôkaz č. 17).

Prvostupňový orgán na základe predložených dokladov, ktoré posúdil jednotlivo a všetky vo vzájomných súvislostiach, uznal za preukázané, že partnerské lekárne, ktoré boli v obchodnom zoskupení, reálne poskytovali svoje služby spotrebiteľom, čo vyplýva z účtovných a daňových dokladov držiteľa licencie. Ďalej doplnil, že podľa týchto dokladov lekárne platili svoje príspevky držiteľovi licencie v relevantnom období, boli im fakturované kompenzácie za akcie od farmaceutických spoločností, čo je dôkazom ich existencie a dôkazom toho, že prevádzkovali svoju činnosť, teda že predávali farmaceutické produkty, ktoré

boli propagované v letákoch PLUS LEKÁREŇ Novinky. Predloženú fotodokumentáciu lekárni možno v spojení s dokladmi o činnosti družstva a so zmluvami o obchodnej spolupráci s lekárňami a v spojení s faktúrami za polepy lekárni, ako aj výrobou reklamných predmetov podľa prvostupňového orgánu akceptovať ako relevantnú na preukázanie toho, že lekárne patriace do obchodného zoskupenia boli označené ako „PLUS LEKÁREŇ“ a používali toto označenie pri svojej činnosti – poskytovaní služieb lekárni. O používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám lekárni, farmaceutickým službám, poradenským službám svedčia aj predložené letáky z relevantného obdobia. Prvostupňový orgán zastával názor, že predložené dôkazy preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období vo vzťahu k lekárenským službám, a že predmetnou ochrannou známkou boli označované prevádzky lekárni na celom území Slovenska, ktoré spotrebiteľom poskytovali svoje služby. Predložené dôkazy síce nesvedčia o priamom používaní napadnutej ochrannej známky jej majiteľom ani držiteľom licencie vo vzťahu k zapísaným službám lekárni, ale preukazujú, že majiteľ, resp. držiteľ licencie zabezpečili jej používanie vo vzťahu k službám lekárni prostredníctvom činnosti družstva, ktoré vytvorilo obchodnú sieť lekárni vystupujúcich pod jednotnou značkou – napadnutou ochrannou známkou.

Z podaného rozkladu vyplýva, že navrhovateľ napadol prvostupňové rozhodnutie z dvoch hlavných dôvodov. Nesúhlasil s tým, že majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky v spojení so službami „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ zapísanými v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože podľa navrhovateľa predaj farmaceutických prípravkov, výživových doplnkov alebo zdravotníckych potrieb nespadá pod lekárenské služby v triede 44, ktoré podľa jeho názoru zahŕňajú najmä prípravu liekov na predpis, ale spadá pod maloobchodné, reklamné alebo obchodné sprostredkovateľské služby patriace do triedy 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ tiež argumentoval tým, že predložené dôkazy nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k spotrebiteľom, pretože ide zväčša o interné dokumenty družstva. Okrem toho majiteľ podľa navrhovateľa nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo forme, v akej je zapísaná v registri ochranných známk.

Vzhľadom na argumenty navrhovateľa uvedené v rozklade, je v prvom rade potrebné zodpovedať otázku, aký rozsah ochrany pokrývajú sporné služby „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s navrhovateľom zastáva názor, že služby „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby*“ sú synonymá označujúce v zásade to isté – služby poskytované lekárňami, avšak uvedené pojmy je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné chápať v širšom význame, než v akom ich interpretoval navrhovateľ. Ten tvrdil, že tieto pojmy sa vzťahujú len na služby prípravy predpísaných liekov. Uvedený výklad korešponduje s pojmom „*lekárnické služby (príprava predpísaných liekov)*“ v triede 44, ktorý je obsiahnutý vo verzii 2020 Medzinárodného (Niceského) triedenia tovarov a služieb spravovaného Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“). V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť, že okrem spomenutého triedenia existuje rovnocenný systém triedenia TMclass spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) obsahujúci v zozname tovarov a služieb v triede 44 širší pojem „*farmaceutické služby*“, pre ktorý je, okrem iného, zapísaná aj napadnutá ochranná známka. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pojmy „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby*“ nezahŕňajú len prípravu predpísaných liekov, ale pod tieto pojmy možno zahrnúť všetky činnosti poskytované kvalifikovaným personálom v rámci lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona o liekoch. V tomto ohľade možno za služby lekárne označiť narábanie s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, dietetickými potravinami, doplnkami výživy či iným doplnkovým tovarom, ich uskladnenie, prípravu, kontrolu, výdaj (vrátane predaja), ako aj súvisiace poradenstvo. Sporné služby „*farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ sú potom užšími pojmami a možno ich považovať za podmnožinu lekárenských služieb. Z uvedeného vyplýva, že služby „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby*“ v triede 44 je potrebné chápať v širšom kontexte služieb poskytovaných vyškolenými lekárnikmi (čo korešponduje s povahou danej triedy zahŕňajúcej služby súvisiace so zdravím a zdravotnou starostlivosťou), pod ktoré je nutné zaradiť aj výdaj liekov, pričom tento nezahŕňa len bežné zinkasovanie poplatku/doplatku za liek v zmysle maloobchodnej služby, ale aj poradenstvo ako napríklad poskytnutie odbornej informácie o správnom užívaní lieku, prípadne poskytnutie informácie o dostupnejšej náhrade lieku, možných vedľajších účinkoch a pod. Zároveň možno doplniť, že nie je rozhodujúce, či ide o lieky na predpis alebo bez predpisu, pretože lieky vo všeobecnosti sú oprávnení vydávať len lekárnici v lekárňach. S ohľadom na uvedené nie je možné súhlasiť s navrhovateľom a zužovať dotknuté služby v triede 44 „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby*“ len na služby prípravy predpísaných liekov.


Pred samotným posúdením dôkazných materiálov predložených majiteľom orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok zdôrazňuje, že na udržanie zápisu ochrannej známky v registri je nevyhnutné, aby táto bola majiteľom skutočne používaná. Pri výklade pojmu „používať“ v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné zohľadniť, že zákon v prípade používania na účely udržania zápisu ochrannej známky vyžaduje používanie v určitej kvalite, čo vyjadruje pojem „skutočné používanie“ alebo tiež „riadne používanie“. 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. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ, v rámci ktorej sa Súdny dvor EÚ uvedenou problematikou zaoberal (pozri napr. rozsudok vo veci C-40/01 z 11. marca 2003 Ansil BV v. Ajax Brandbeveiliging BV), možno vyvodiť záver, že ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná a použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebitelia, ktorým sú predmetné tovary a služby určené. Či možno hodnotiť používanie ochrannej známky ako skutočné, je potrebné posudzovať v každom jednom prípade individuálne so zohľadnením špecifik každého prípadu. Okrem spôsobu a rozsahu použitia sú významným kritériom aj tovary a služby, pre ktoré je zapísaná; iný rozsah používania ochrannej známky sa považuje za dostatočný na udržanie zápisu ochrannej známky zapísanej pre tovary dennej spotreby, a iný pre tovary luxusné. Súdny dvor EÚ uviedol, že nie je možné abstraktne predpísať, aký kvantitatívny prah by sa mal zvoliť na určenie toho, či používanie bolo alebo nebolo riadne, a teda nemožno uplatňovať žiadne objektívne pravidlo *de minimis* s cieľom stanoviť *a priori* úroveň používania, ktorú treba dosiahnuť, aby sa používanie považovalo za riadne. Je teda nutné preukázať minimálny rozsah používania, avšak čo presne predstavuje tento minimálny rozsah, závisí od okolností každého prípadu. Všeobecným pravidlom je, že keď ochranná známka slúži na obchodné účely, aj jej minimálne použitie má postačovať na stanovenie riadneho používania, a to v závislosti od tovarov a služieb a príslušného trhu. Inými slovami, postačuje, ak z dôkazu o používaní vyplýva, že majiteľ ochrannej známky sa seriózne pokúšal získať alebo udržať obchodné postavenie na príslušnom trhu, a nepoužíval ochrannú známku výhradne s úmyslom zachovať práva vyplývajúce z ochrannej známky (tzv. symbolické používanie). Nakoniec, dôkazy požadované na preukázanie používania musia obsahovať údaje o mieste, čase, rozsahu a charaktere používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby.

V úvode posúdenia predložených dôkazov orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že majiteľ používanie napadnutej ochrannej známky preukazoval prostredníctvom držiteľa licencie – družstva, resp. siete partnerských lekární. Išlo teda o používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa v zmysle § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa, ako už bolo uvedené, používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom jej majiteľa považuje za používanie majiteľom. Táto skutočnosť v konaní nebola sporná, a preto sa ňou orgán rozhodujúci o rozklade nebude ďalej zaoberať.

Pokiaľ ide o jednotlivé dôkazy, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Dôkazy č. 1 a 2 predstavujú výpis z obchodného registra PLUS LEKÁREŇ družstva, ktoré bolo založené 2. júla 2011, a zoznam jeho členov.

Dôkaz č. 3 predstavuje zmluvy o obchodnej a marketingovej spolupráci uzatvorené medzi družstvom a jednotlivými lekárňami v mestách na celom území Slovenskej republiky (napr. Banská Bystrica, Nitra, Bardejov, Bratislava, Veľké Kapušany, Chlmec). Z 11 predložených zmlúv 8 spadá do rozhodného obdobia, pričom 3 boli uzatvorené tesne pred týmto obdobím, takže ani tieto nemožno vylúčiť ako úplne irelevantné pre účely posúdenia skutočného používania napadnutej ochrannej známky. Zo zmlúv vyplýva, že subjekt (partnerská lekáreň), s ktorým družstvo zmluvu uzatvorilo, svojím podpisom potvrdil, že je držiteľom platného a účinného oprávnenia k prevádzkovaniu neštátneho zdravotníckeho zariadenia – lekárne. Okrem iného partner v zmluve súhlasil s tým, že sa stáva dobrovoľným členom obchodnej skupiny „PLUS LEKÁREŇ“. Podľa zmlúv majiteľ práv (družstvo) organizoval obchodnú skupinu na trhu Slovenskej republiky zameranú na predaj liekov, liečiv, doplnkového tovaru a zdravotníckeho materiálu, podporu ich predaja a poskytovanie služieb. Dohodnutým cieľom zmluvných strán bol okrem iného predaj tovaru s použitím ochrannej známky „PLUS LEKÁREŇ“ na viditeľnom mieste, ako aj spoločný marketing a reklama. Predmetom zmlúv bolo tiež právo partnera na používanie ochrannej známky „PLUS LEKÁREŇ“ podľa prílohy č. 2 k zmluve (v prílohe sa uvádza, že ide o farebnú modifikáciu registrovanej ochrannej

známky č. 232042 vo vyjadrení „“).

V dôkaze č. 4, ktorý predstavuje výtlačok z publikácie „Analýza lekárenského trhu na Slovensku a v Českej republike. Vývoj za posledných 10 rokov“ z roku 2014, sa uvádza, že sieť lekární „PLUS LEKÁREŇ“ zahŕňa 382 lekární na Slovensku, pričom jej patrí 2. miesto medzi virtuálnymi sieťami lekární. Publikácia pochádza z nezávislého zdroja Health Policy Institute.

Dôkazy č. 5 sú Hlavné knihy analytickej evidencie družstva za roky 2012 až 2016. Tieto dôkazy však z hľadiska preukazovania používania napadnutej ochrannej známky nemajú žiadnu výpovednú hodnotu.

Súčasťou dôkazu č. 6 je fotodokumentácia zo septembra 2014, obsahom ktorej sú fotografie exteriérov



viacerých lekární v mestách Slovenska, na ktorých sa nachádza označenie „PLUS LEKÁREŇ“.

Dôkaz č. 7 predstavuje 5 faktúr za dodávku reklamných predmetov, letákov, polepov v rokoch 2014 a 2015, dodací list na tašky PLUS LEKÁREŇ a cenovú ponuku na polep siete PLUS LEKÁRNÍ zo septembra 2014.

Čo sa týka rámcových zmlúv o marketingovej spolupráci (3 ks) a zmlúv o marketingovej spolupráci (3 ks), ktoré predstavujú dôkaz č. 8, tieto boli uzatvorené medzi družstvom (v postavení dodávateľa) a tromi rôznymi farmaceutickými spoločnosťami (v postavení odberateľov; Zentiva, a. s., SANDOZ farmaceutská družba, d. d. – organizačná zložka SANDOZ, d. d. a Green Swan Pharmaceuticals SR, s. r. o.) v rozhodnom období rokov 2012 až 2015. Predmetom zmlúv bolo poskytnutie priamej podpory predaja a/alebo marketingovej podpory zo strany družstva formou vystavenia produktov odberateľov v prevádzkach a/alebo ich uvedenia v reklamných letákoch, a to tak, aby boli dobre viditeľné pre zákazníka. Miestami plnenia boli partnerské lekárne podľa konkrétnych príloh zmlúv (v roku 2013 to bolo cca 140 lekární, v roku 2015 už vyše 400). Jednotlivé produkty (lieky, výživové doplnky), na ktoré sa zmluvy vzťahovali, boli špecifikované v ich prílohách.

Dôkaz č. 9 predstavuje objednávky inzercie (20 ks), ktorú si u družstva objednali farmaceutické spoločnosti za účelom propagácie svojich tovarov – liekov, výživových doplnkov alebo zdravotníckych pomôcok v reklamných letákoch. Všetky objednávky spadajú do rozhodného obdobia rokov 2012 až 2015. Podľa objednávok obdobie propagácie tovarov bolo dohodnuté vždy na 2 mesiace. Súčasťou tohto dôkazu sú aj samotné letáky, prípadne plagát alebo časopis PLUS LEKÁREŇ Novinky s vyobrazením propagovaných tovarov, na základe čoho je zrejmé, že k naplneniu objednávok – vytlačeniu reklamných letákov skutočne došlo.

Dôkaz č. 10 obsahuje tri zmluvy o obchodnej spolupráci, dve zmluvy o podpore predaja a poskytovaní finančných objemových bonusov a vykonávaciu zmluvu k Rámcovej zmluve uzatvorené v rokoch 2013 až 2015 medzi družstvom (v postavení dodávateľa) a farmaceutickými spoločnosťami (v postavení objednávateľov; Teva Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Valeant Slovakia, s. r. o., SANDOZ farmaceutská družba, d. d.). Predmetom zmlúv bolo dojednanie podmienok podpory predaja vybraných liekov (podľa príloh) v partnerských lekárnach a podmienok pri vyplácaní finančných objemových bonusov. V zmluvách sa uvádza, že „Dodávateľ na základe osobitných dohôd so subjektmi prevádzkujúcimi verejné lekárne (partneri) koordinuje nákup tovaru a stanovuje spoločnú obchodnú stratégiu Partnerov v oblasti nákupu tovaru. Partneri poskytujú lekárenskú starostlivosť na území Slovenskej republiky pod spoločným označením „PLUS LEKÁREŇ“. Súčasťou dôkazu č. 10 sú aj výpisy (12 ks) vystavené pre jednotlivé lekárne o dosiahnutých objemových bonusoch. Len necelá polovica z nich však obsahuje dátum (roky 2015 a 2016), na zvyšných je rok (2014) napísaný rukou. Datované výpisy preukazujú, že jednotlivým lekárniam (v mestách Nitra, Sabinov, Štúrovo) predajom tovaru nad dohodnutý objem vznikol nárok na objemový bonus, ktorý potom družstvo vyplácalo jednotlivým lekárniam. Okrem toho ako súčasť dôkazu č. 10 boli predložené faktúry (4 ks) z roku 2013, ktorými družstvo vyplatilo objemové bonusy konkrétnym partnerským lekárniam.

Dôkaz č. 11 sú daňové priznania družstva za roky 2012 až 2017. Možno z nich odvodiť, že družstvo vykazovalo v danom období obchodnú činnosť, na základe čoho mu vznikla daňová povinnosť. Z hľadiska preukazovania používania napadnutej ochrannej známky sú však tieto dôkazné materiály irelevantné.

Obsahom dôkazu č. 12 sú letáky Plus lekáreň novinky č. 3/4 2015, 1/2 2015, 11/12 2015, brožúra – Produkty Plus Lekáreň, výtlačok z webovej stránky [www.pluslekaren.sk](http://www.pluslekaren.sk) a časopis PLUS LEKÁREŇ Spravodaj

4/2014, 12/2015,1 – 2/2016. Brožúra neobsahuje dátum, uvádza sa v nej, že pod značkou „PLUS LEKÁREŇ“ vystupuje najväčšie zoskupenie nezávislých lekární a lekární, ktorých je na celom Slovensku viac ako 500. V brožúre sú vyobrazené produkty ako vitamíny a výživové doplnky pod



označením „PLUS LEKÁREŇ“. Na výtlačku z webovej stránky sa uvádza, že od roku 2015 možno nájsť v PLUS lekárňach, ktorých je na Slovensku viac ako 500, produkty (výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, čaje a kozmetické výrobky) označené vyššie uvedeným logom. Čo sa týka výtlačkov časopisu PLUS LEKÁREŇ Spravodaj z apríla 2014, decembra 2015 a z dvojčísła január/február 2016, z ich obsahu je zrejmé, že nie sú určené spotrebiteľom, ale poskytujú informácie určené skôr samotným partnerským lekárniam a zamestnancom. Na druhej strane, z informácií (hodnotenia predajnosti jednotlivých produktov – liekov v %) v časopisoch vyplýva, že uvedené lieky reálne boli v rozhodnom období predmetom predaja v sieti partnerských lekární. Časopisy tiež obsahujú vyobrazenie plagátu s vybranými produktmi. V tejto súvislosti je v časopise uvedené, že plagátová akcia je podporená rozdávaním letákov, kedy každá lekáreň dostala 1 000 ks letákov a 1 000 ks tašiek. Jej súčasťou bola inštrukcia, aby zamestnanci vkladali letáky pacientom do tašiek. V časopisoch sa nachádza aj vyššie znázornené označenie. Nakoniec dôkaz č. 12 obsahuje tri čísla letákov PLUS LEKÁREŇ Novinky z roku 2015, ktoré obsahujú rôzne akciové produkty, ale aj rady, ako postupovať pri rôznych chorobách.

Dôkaz č. 13 je prezentácia s názvom „Privátna značka PLUS LEKÁREŇ“, ktorú p. Andrej Kuklovský zaslal e-mailom zo 16. júna 2015 p. Dávidovi Leškovi. Obsahom prezentácie sú podrobnosti o fungovaní značky „PLUS LEKÁREŇ“ – distribúcia výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok pod touto značkou, marketingové aktivity, umiestňovanie produktov v lekárňach atď. Z tohto dôkazného materiálu však nie je známe, komu bola prezentácia určená a či sa s ňou mohla oboznámiť aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú produkty určené.

Dôkaz č. 14 predstavujú zoznamy faktúr vydaných družstvom v roku 2016. Ide o desiatky faktúr uzatvorených s rôznymi lekárniami. Zo zoznamov však nie je jasné, čoho sa faktúry týkali a z hľadiska preukazovania používania napadnutej ochrannej známky sú irelevantné.

Dôkaz č. 15 predstavuje stanovky družstva, ktoré riešia napr. otázky členstva alebo hospodárenia družstva, neupravujú však používanie napadnutej ochrannej známky.

Súčasťou dôkazu č. 16 sú rôzne dokumenty (námietky a pripomienky, žaloby, rozhodnutia súdov) svedčiace o sporoch medzi majiteľom a navrhovateľom.

Dôkaz č. 17, t. j. zmluva o obchodnej a marketingovej spolupráci bola uzatvorená v roku 2017 medzi navrhovateľom a obchodným partnerom – plus lekárňou (Medi Pharm Centrum, s. r. o. – lekáreň STARBEC, Nové Zámky). Zmluvou sa upravovali vzťahy medzi zmluvnými stranami v rámci projektu virtuálne zoskupenie lekární pod označením „PLUS LEKÁREŇ“.

Pokiaľ ide o zhodnotenie dôkazných materiálov predložených majiteľom vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Z časového hľadiska možno za relevantné považovať dôkazy spadajúce do rozhodného obdobia, čo sú takmer všetky dôkazy, keďže väčšina z nich sa týka rokov 2012 až 2017. Pokiaľ ide o povahu služieb, z predložených dôkazov (dôkazy č. 3, 4, 6, 8, 10 a 12) je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmá existencia siete lekární, ktoré na základe osobitých dohôd uzatvorených s majiteľom v rozhodnom období poskytovali lekárenskú starostlivosť na území Slovenskej republiky pod spoločným označením „PLUS LEKÁREŇ“. Z predložených zmlúv o obchodnej a marketingovej spolupráci (dôkaz č. 3) vyplýva, že do tejto siete lekární patrili výlučne subjekty, ktoré mali v zmysle zákona oprávnenie poskytovať služby lekární. Predmetom ich činnosti bol predaj liekov, liečiv, doplnkového tovaru a zdravotníckeho materiálu a podpora ich predaja, teda išlo o služby poskytované v lekárňach odborným lekárenským personálom. Čo sa týka miesta, rozsahu a intenzity poskytovania dotknutých služieb, orgán rozhodujúci o rozklade má za preukázané, že sieť lekární „PLUS LEKÁREŇ“ pôsobila na celom území Slovenskej republiky ako jedna z najväčších sietí s viac ako 500 pobočkami. Z dôkazov (najmä dôkaz č. 10) je zrejmý každoročný nárast počtu partnerských lekární. Z predložených dôkazov (č. 3, 6, 9, 12) vyplýva



používanie označení „PLUS LEKÁREŇ“, resp. „PLUS LEKÁREŇ“, a to jednak na samotných lekárňach a jednak v súvislosti s podporou predaja lekárenských výrobkov (na letákoch, plagátoch či samotných produktoch).



S ohľadom na uvedené je dôvodné konštatovať splnenie podmienky skutočného používania uvedených označení vo vzťahu k službám „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Aj keď majiteľ priamo nepreukázal poskytnutie služieb „*farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy*“ vo vzťahu k spotrebiteľom, zo samotnej povahy prevádzky lekárne (ako už bolo uvedené farmaceutické poradenstvo a poradenstvo v oblasti zdravia/zdravej výživy možno považovať za podmnožinu širších pojmov lekárenské/farmaceutické služby), je možné poskytovanie takejto služby odvodiť priamo s ohľadom na preukázané poskytovanie služieb lekárni, lekárenských a farmaceutických služieb. Vyškolený personál lekárne totiž v prípade, že si pacient príde vyzdvihnúť lieky obvykle aj poskytne doplnkové informácie o tom, ako sa má liek užívať, prípadne poradí, ktoré výživové doplnky sú vhodné pri konkrétnom ochorení a pod., teda poskytne zákazníkovi potrebné súvisiace informácie.

Navrhovateľ v podanom rozklade namietol, že partnerské lekárne podľa predložených dôkazov vykonávali v podstate len maloobchodný predaj s farmaceutickými prípravkami, čo sú podľa neho služby odlišné od služieb v triede 44 „*lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby*“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že výdaj lieku, hoci v konečnom dôsledku zaňho spotrebiteľ platí, nemožno považovať za štandardný maloobchodný predaj, keďže liek môže vydať len zákonom určená zodpovedná osoba v lekárni – lekárnik, ktorý zodpovedá za to, že pacientovi, t. j. spotrebiteľovi vydal správny liek v zodpovedajúcej kvalite a množstve. Na základe uvedeného možno považovať za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám v triede 44, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že začatie činnosti a prevádzky lekárne je podmienené vydaním povolenia, na získanie ktorého je potrebné splniť podmienky presne vymedzené zákonom. V zmysle uvedeného lekáreň môže získať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v prípade splnenia podmienok stanovených zákonom, a to tak, aby mohla plniť a poskytovať lekárenskú starostlivosť. V prípade získania povolenia na prevádzkovanie činnosti lekárne je bezpodmienečnou súčasťou poskytovaných služieb nielen príprava liekov vrátane ich plnenia, rozvažovania, balenia, označovania obalov, ale aj ich výdaj a uchovávanie.

Navrhovateľ v súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi argumentoval tým, že z nich nevyplýva používanie označenie vo vzťahu k spotrebiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že dôkazy nemusia mať nevyhnutne povahu priamych dôkazov, ale môže ísť aj o dôkazy, z ktorých možno určité skutočnosti odvodiť. V predmetnom prípade, hoci dôkazné materiály zväčša nepreukazujú priamo interakciu medzi partnerskými lekárňami a spotrebiteľmi, t. j. konkrétny predaj liekov, vitamínov či iných výrobkov kupovaných v lekárňach, je na základe nich možné dôvodne konštatovať, že koncoví spotrebiteľia sa so službami poskytovanými partnerskými lekárňami pod vyššie spomenutými označeniami reálne stretli. Uvedený záver možno odvodiť z toho, že v preskúvanom prípade bola nespochybniteľne preukázaná existencia rozsiahlej siete lekárni na území Slovenska, pričom tieto lekárne preukázateľne (dôkazy č. 9, 10 a 12) predávali lieky, výživové doplnky a iný zdravotnícky tovar od tretích osôb (farmaceutických spoločností). Z dôkazu č. 10 vyplýva, že v prípade, ak jednotlivé lekárne dosiahli vyšší predaj, získali určitý, vopred dohodnutý objemový bonus. Z týchto dôkazov, konkrétne faktúr na vyplatenie objemových bonusov, je zrejme, že k vyplateniu uvedených objemových bonusov aj reálne došlo, čo znamená, že lekárne museli dosahovať určitý objem predaja. Okrem toho na reálny predaj liekov spotrebiteľom poukazujú aj informácie z časopisu PLUS LEKÁREŇ Spravodaj (dôkaz č. 12), v ktorom sú uvedené priebežné plnenia stanovených plánov predajnosti vybraných liekov v percentách.

Navrhovateľ tiež spochybnil intenzitu a rozsah používania napadnutej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že dôkazné materiály (č. 4, 8, 10 a 12) hodnoverne preukazujú, že v rozhodnom období na území Slovenska pôsobilo od 140 do 500 lekárni, ktoré používali vyššie uvedené označenia, čo je potrebné považovať za dostatočné a rozhodne nie symbolické používanie ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je potrebné predmetné argumenty navrhovateľa považovať za nedôvodné.

Ďalším z argumentov navrhovateľa v podanom rozklade bolo tvrdenie, že z dôkazných materiálov vyplýva používanie označenia odlišného od napadnutej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že jednou zo základných podmienok, ktorá musí byť splnená, aby bolo možné konštatovať preukázanie skutočného používania ochrannej známky je, aby ochranná známka bola používaná v takej podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk. Podľa § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach sa za používanie ochrannej známky považuje aj jej používanie v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Ako vyplýva z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-194/03 z 23. februára 2006, účelom tohto ustanovenia je umožniť majiteľovi ochrannej známky urobiť zmeny v označení, ktoré mu umožnia, aby sa bez toho, aby sa zmenila

jeho rozlišovaciú spôsobilosť, lepšie prispôsobilo marketingovým a propagačným požiadavkám dotknutých tovarov alebo služieb. V danom prípade sú predmetom posúdenia nasledujúce označenia:



Napadnutá ochranná známka

Používaná forma

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje v prvom rade na skutočnosť, že je zrejmé, že všetky prvky napadnutej ochrannej známky, tzn. obrazový prvok i slovné prvky, sú prítomné aj v používaných formách. To znamená, že žiadny prvok napadnutej ochrannej známky nebol v používaných označeniach vynechaný. Súčasne v používaných formách nebol ani žiadny prvok oproti napadnutej ochrannej známke pridaný. V oboch variantoch používaného označenia došlo k zmene farebnosti, keď prvky pôvodne znázornené tmavozelenou farbou nahradila modrá farba, v prvom variante používaného označenia navyše došlo k zmene usporiadania slovných a obrazových prvkov (prvky sú umiestnené vedľa seba namiesto pod sebou). Vzhľadom na to, že rozdiel vo farebnosti predmetných označení nie je pre spotrebiteľa veľmi výrazný, pričom ani rozdielne usporiadanie slovných a obrazových prvkov v označení v predmetnom prípade nezmení vnímanie napadnutej ochrannej známky zo strany spotrebiteľa, preukázané používanie napadnutej ochrannej známky v uvedenej forme nemá za následok zmenu jej rozlišovacej spôsobilosti. S ohľadom na uvedené možno uzavrieť, že majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciú spôsobilosť.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že majiteľ v preskúvanom prípade preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach prostredníctvom siete partnerských lekární, ktoré v rozhodnom období poskytovali základnú a primárnu činnosť lekární, ktorou je nielen príprava liekov, ale aj nakladanie s nimi (ich príjem, výdaj aj uchovávanie, vrátane predaja), farmaceutické služby a poradenstvo. Prvostupňový orgán preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku pre služby „lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ponechal v platnosti.

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. 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.

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.  
Patentová a známková kancelária  
Sliachska 1/A  
831 02 Bratislava

II.

TaylorWessing e/n/w/c advokáti, s. r. o.  
Panenská 6  
811 03 Bratislava 1