



Banská Bystrica 20. 7. 2021

OZ 244698/I-34-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 244698 „BACTORAL“ majiteľa JULAMEDIC s. r. o., Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Karin Juhásovou, Húskova 19, 040 23 Košice (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 244698 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 2.7.2020 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 244698 „BACTORAL“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ odôvodnil podanie návrhu tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „Bactoral“ č. 357718 zapísanej v Českej republike pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 4.5.2016. Navrhovateľ ďalej uviedol, že je teda majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a členom Svetovej obchodnej organizácie a dodal, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „BACTORAL“ bol obchodným zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky „Bactoral“ (navrhovateľ) na základe zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení zo dňa 9.2.2016. V čl. 2 tejto zmluvy je uvedené, že navrhovateľ poskytol distribútorovi (majiteľ napadnutej ochrannej známky) právo marketingu a predaja doplnkov stravy s označením Imupron Transfer, Bactoral a antiseptických hygienických vložiek ako exkluzívnemu distribútorovi tejto značky na území Slovenskej republiky. Na základe tejto zmluvy je majiteľ napadnutej ochrannej známky v zmluvnom vzťahu s navrhovateľom. Navrhovateľ predložil aj zmluvu o výhradnom obchodnom zastúpení z 1.1.2018 uzatvorenú medzi ním a majiteľom napadnutej ochrannej známky v pozícii distribútora, pričom distribútor sa stal výhradným zástupcom na dovoz a predaj výrobkov Bactoral, Bactoral – detská forma, Prebiolax, Butyrate infusion, Imudon activ na území Slovenskej republiky. Na podporu tvrdení o existujúcom obchodnom vzťahu medzi navrhovateľom a majiteľom napadnutej ochrannej známky navrhovateľ doložil faktúry preukazujúce tvrdené skutočnosti.

Navrhovateľ skonštatoval, že zapísané tovary pre napadnutú ochrannú známku v triedach 3 a 5 sú zhodné so zapísanými tovarmi pre ochrannú známku, ktorej je majiteľom.

K podobnosti kolíznych ochranných známk navrhovateľ uviedol, že sa zhodujú v slovnom prvku „Bacterial“/„BACTORAL“, ktorý podľa navrhovateľa spôsobil ich vizuálnu, fonetickú a sémantickú zhodu.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ v súvislosti s jeho slovnou ochrannou známkou „Bacterial“ platnou v Českej republike odkázal na webovú stránku <https://pharmabiotech.cz/hledat.php>.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky si ako distribútor výrobkov navrhovateľa podal ochrannú známku vo vlastnom mene bez súhlasu navrhovateľa, a preto sú podľa navrhovateľa naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach.

K ustanoveniu § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že majiteľ je v zmluvnom vzťahu s osobou dotknutou na svojich právach, teda navrhovateľom (majiteľ staršej ochrannej známky), a to na základe skôr uvedenej zmluvy, podľa ktorej majiteľ ako „distribútor“ objednával a predával tovar od navrhovateľa.

Skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si ako obchodný zástupca navrhovateľa podal prihlášku ochrannej známky bez jeho súhlasu, zistil navrhovateľ až po odstúpení od zmluvy s majiteľom napadnutej ochrannej známky – JULAMEDIC s. r. o.

Navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ na základe obchodovania s ním vedel a vie o jeho používanej ochrannej známke. Majiteľ neinformoval navrhovateľa o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „BACTORAL“, neinformoval navrhovateľa ani o jej zápise a tiež ani o úmysloch, ktoré podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sledoval a sleduje, z čoho navrhovateľ usúdil, že ju majiteľ nepodal v dobrej viere.

V závere návrhu navrhovateľ poukázal na európsku judikatúru, podľa ktorej rozhodujúcou okolnosťou pri posudzovaní neexistencie dobrej viery je, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedieť alebo vedel, že tretia strana používa prinajmenšom v jednom štáte identické alebo podobné označenie pre identické alebo podobné tovary. Takáto vedomosť môže vzniknúť okrem iného aj zo všeobecnej vedomosti v dotknutom ekonomickom sektore, ak existuje obchodný vzťah alebo iný vzťah medzi subjektmi alebo ak je z dôkazov zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal možnosť prísť do kontaktu so staršou ochrannou známkou na trhu. Podľa navrhovateľa je v danom prípade zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky takúto vedomosť v čase podania prihlášky ochrannej známky „BACTORAL“ mal.

Navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu, keďže boli splnené podmienky podľa § 7 písm. e) a j) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu z 31.7.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie (§ 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach). Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 24.9.2020 uviedol, že bol distribútorom produktov navrhovateľa na území Slovenskej republiky, a to na základe zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016, pričom v ten istý deň bola k zmluve medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom uzatvorená aj príloha č. 1, v zmysle ktorej navrhovateľ súhlasil s tým, aby si majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojom mene registroval ochrannú známku „BACTORAL“ pre tovary v triedach 3 a 5. Na základe tohto súhlasu z 9.2.2016, majiteľ 16.9.2016 vo vlastnom mene podal prihlášku napadnutej ochrannej známky pod číslom POZ 2029-2016, ktorá bola 29.3.2017 zapísaná do registra ochranných známk.

V tejto súvislosti majiteľ podotkol, že vedel o tom, že navrhovateľ má registrovanú ochrannú známku č. 530867 v Českej republike, ale vzhľadom na to, že mal od neho súhlas na registráciu ochrannej známky v Slovenskej republike, mal za to, že registroval ochrannú známku v Slovenskej republike s jeho súhlasom, t. j. navrhovateľ bol s registráciou plne uzrozumený.

Fakt, že si navrhovateľ neuplatnil prioritné právo pri podaní prihlášky ochrannej známky v Slovenskej republike, tiež svedčí podľa majiteľa o tom, že navrhovateľ bol informovaný o registrácii ochrannej známky majiteľom. Vzhľadom na uvedené je podľa majiteľa zrejmé, že nekonal v zlej viere, práve naopak, bol presvedčený, že koná v súlade s vôľou navrhovateľa.

Na dobrú vieru pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky podľa majiteľa poukazuje aj skutočnosť, že spolupráca medzi ním a navrhovateľom pokračovala aj po udelení súhlasu navrhovateľom z 9. 2. 2016 na registráciu ochrannej známky. Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ mal možnosť podať námietky proti prihláške napadnutej ochrannej známky, avšak toto právo nevyužil a 1.1.2018 uzatvoril navrhovateľ s majiteľom ďalšiu zmluvu o výhradnom obchodnom zastúpení okrem iných aj na produkty Bactoral. Majiteľ tiež podotkol, že navrhovateľ žiadnym dôkazom nepreukázal, že došlo k odstúpeniu od zmlúv z 9.2.2016 a 1.1.2018.

Majiteľ analyzoval ustanovenie § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach a skonštatoval, že jedna z podmienok nutných na úspešné uplatnenie tohto dôvodu nie je splnená, a to, že požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu majiteľa (navrhovateľa).

K ustanoveniu § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach majiteľ uviedol, že nebol preukázaný nečestný úmysel majiteľa, ktorý síce podal prihlášku napadnutej ochrannej známky „BACTORAL“, ktorá obsahuje celý slovný prvok „bactoral“ používaný navrhovateľom na označovanie jeho produktov a zároveň tento slovný prvok ako jediný tvorí staršiu ochrannú známku „Bactoral“ navrhovateľa platnú na území Českej republiky, avšak majiteľ napadnutej ochrannej známky konal so súhlasom navrhovateľa s registráciou ochrannej známky pre tovary, ktoré pokrývajú zhodnú oblasť ako tovary navrhovateľa.

Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ nepreukázal, že by mu svojim konaním spôsobil ujmu a sebe nespravodlivú výhodu, a teda, že by majiteľ konal vo vzťahu k navrhovateľovi nečestne, sledoval nepoctivé zámery a ciele. Majiteľ napadnutej ochrannej známky bol presvedčený o tom, že preukázal svoju dobromyseľnosť a dobrú vieru, ktorá vyplýva z prílohy č. 1 k zmluve o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016, t. j. súhlas navrhovateľa s registráciou ochrannej známky „BACTORAL“ pre tovary v triedach 3 a 5.

V závere vyjadrenia majiteľ navrhol vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zamietnuť návrh na vyhlásenie ochrannej známky „BACTORAL“ za neplatnú.

Navrhovateľovi bolo na jeho žiadosť z 30.9.2020 zaslané vyjadrenie majiteľa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Navrhovateľ v stanovisku doručenom úradu 14.12.2020 rázne poprel pravosť majiteľom predloženého dokladu – prílohy č. 1 k zmluve o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016. Navrhovateľ zdôraznil, že takýmto dokumentom nikdy nedisponoval, nefiguruje v jeho evidencii a nikdy takýto dokument nepodpísal.

Pravosť predloženého dokumentu je podľa názoru navrhovateľa pochybná z objektívnych dôvodov:

- *Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016* v žiadnom ustanovení neobsahuje odkaz na akúkoľvek prílohu, ani pod textom zmluvy nie je odkaz na prílohu;
- text zmluvy je v češtine, predložená príloha je v slovenskom jazyku;
- formulácia textu prílohy je neštandardná, pretože prílohy obsahujú dodatočné informácie alebo dokumenty, na ktoré sa vždy odkazuje v texte zmluvy, prílohy sa neuzatvárajú medzi zmluvnými stranami,
- podpis navrhovateľa je odlišný od podpisu na zmluve a je umiestnený cez písaný text na rozdiel od predložených zmlúv;
- papier, na ktorom je príloha vytlačená, nie je na rozdiel od zmluvy prederavený spinkou, tzn. že príloha nebola pevne spojená so zmluvou.

Medzi subjektívne dôvody spochybňujúce pravosť dokumentu navrhovateľ zaradil:

- spoločnosť majiteľa bola v čase podpisu zmluvy pre navrhovateľa novým obchodným partnerom, a preto je nepravdepodobné, že by jej navrhovateľ udelil súhlas na podanie prihlášky svojho označenia;
- v predloženom dokumente chýba akékoľvek finančné či iné vysporiadanie za udelený súhlas, je málo pravdepodobné, aby navrhovateľ udelil súhlas bez protihodnoty;
- zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení sa týkala viacerých produktov, preto nie je pravdepodobné, aby navrhovateľ poskytol súhlas na registráciu len na jeden produkt.

Ďalej navrhovateľ skonštatoval, že v čase podpísania zmluvy, ako aj údajnej prílohy, t. j. 9.2.2016, majiteľ – spoločnosť JULAMEDIC s. r. o., ešte nebola zaregistrovaná ako platca DPH. Na prílohe je však odtlačok

pečiatky spoločnosti JULAMEDIC s. r. o., ktorá obsahuje údaj o IČ DPH. Na zmluve z 9.2.2016 takáto pečiatka nie je, keďže v danom čase spoločnosti majiteľa nebolo pridelené IČ DPH. Tento údaj sa v rámci pečiatky nachádza až na zmluve podpísanej 1.1.2018. Navrhovateľ predložil na podporu svojich tvrdení dôkazy o tom, že spoločnosť majiteľa bola pre DPH zaregistrovaná, a teda jej bolo pridelené IČ DPH, až 4.4.2016 (výpis zoznamu platiteľov DPH z [www.ucoonline.sk](http://www.ucoonline.sk), výpis z aplikácie Gnosus).

Na základe všetkých uvedených skutočností navrhovateľ zdôraznil, že dokument predložený majiteľom označený ako príloha č. 1 k zmluve o výhradnom obchodnom zastúpení nie je pravý a bol vytvorený účelovo, s cieľom poškodiť navrhovateľa a podvodným spôsobom zabrániť vyhláseniu ochrannej známky za neplatnú.

V závere stanoviska navrhovateľ opätovne uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nikdy nedisponoval súhlasom navrhovateľa na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky a požiadal úrad, aby návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vyhovel v plnom rozsahu.

Na žiadosť majiteľa z 3.2.2021 mu bolo stanovisko navrhovateľa zaslané listom úradu zo 4.2.2021. Majiteľ sa k námietkam navrhovateľa spochybňujúcim pravosť predloženého dokumentu (príloha č. 1 k zmluve o výhradnom obchodnom zastúpení) vyjadril v stanovisku doručenom úradu 19.3.2021. Majiteľ zopakoval, že dokument, ktorý predložil, je pravý a z jeho obsahu je nepochybné, že ide o vyjadrenie súhlasu navrhovateľa s podaním prihlášky ochrannej známky „BACTORAL“ pre majiteľa. Tvrdenie navrhovateľa o nepravosti podpisu p. R. považuje majiteľ za účelové a neopodstatnené a predložil výpis z obchodného registra podľa ktorého p. R. bol v čase podpisu zmluvy konateľom v spoločnosti navrhovateľa. Majiteľ tiež podotkol, že nijakým spôsobom tento súhlas nezneužil, o čom svedčí aj skutočnosť, že si nepodal prihlášku ochrannej známky bezprostredne po udelení súhlasu, ale až s odstupom 7 mesiacov. Zároveň majiteľ pripustil, že prílohu opečiatkoval až dodatočne, ale táto skutočnosť podľa jeho názoru nemôže spochybniť prejavenu vôľu subjektov dohodnúť sa na udelení súhlasu na podanie prihlášky ochrannej známky. Upozornil, že príloha bola vytvorená bezprostredne po skončení rokovania medzi ním a navrhovateľom, a keďže bola vypracovaná majiteľom, je jej znenie v slovenskom jazyku.

V závere majiteľ navrhol vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zamietnuť návrh na vyhlásenie ochrannej známky „BACTORAL“ za neplatnú.

Dňa 10.6.2021 bolo úradu doručené vyjadrenie navrhovateľa k stanovisku majiteľa z 19.3.2021. V ňom navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ nemal žiaden dôvod pridávať pečiatku na prílohu, pričom motív svojho konania nijakým spôsobom nevysvetlil. Navrhovateľ opísal nezrovnalosti vyhotovenia podpisu majiteľa, čo podľa neho vedie k záveru o tom, že príloha č. 1 k zmluve o výhradnom obchodnom zastúpení bola vyhotovená dodatočne a účelovo až po podaní návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. V ďalšej časti vyjadrenia navrhovateľ poukázal na § 37 ods. 1 správneho poriadku, v zmysle ktorého listina ako dôkazný prostriedok musí spĺňať požiadavku pravosti a pravdivosti jej obsahu, pričom pri súkromných listinách, ktorou je aj predložená príloha č. 1, sa má skúmať ich pravdivosť a pravosť.

Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ sa nijakým spôsobom nevyjadril k ním tvrdým pochybnostiam, ako napr. prečo príloha nebola pripojená k zmluve, prečo neobsahuje žiadne informácie o odplate za poskytnutie súhlasu, prečo zmluva neobsahuje žiadnu zmienku o prílohe, keď ako tvrdil majiteľ, na jej vyhotovení sa strany údajne dohodli počas rokovania a pod.

Navrhovateľ k argumentu majiteľa o tom, prečo dosiaľ nikto prílohu č. 1 nespochybňoval, uviedol, že nemohli spochybňovať niečo, o čom nevedeli, že existuje. Na podporu svojho tvrdenia navrhovateľ predložil kópiu Notárskej zápisnice NZ 193/2019, ktorá bola spísaná u navrhovateľa 7.2.2019, notárkou JUDr. Luciou V., a to v súvislosti s konaním riadneho valného zhromaždenia. Súčasťou prílohy č. 3 Notárskej zápisnice je aj Due Dilligence spoločnosti navrhovateľa so zoznamom všetkých zmlúv, dokumentov a ich kópií. Nachádza sa tam aj predmetná zmluva z roku 2016, avšak bez akejkoľvek prílohy, ani pripojenej, ani samostatnej.

V závere navrhovateľ požiadal úrad, aby vyhovel návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 244698 za neplatnú 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach 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.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach, na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) a j) zákona o ochranných známkach.

### **Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. e) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 244698 „BACTORAL“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa JULAMEDIC s. r. o., Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad, s právom prednosti od 16.9.2016 bola 29.3.2017 zapísaná do registra pre tovary „ústne vody; prípravky na čistenie zubov“ v triede 3 a „výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ – spoločnosť Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika, odôvodnil podanie návrhu tým, že je majiteľom ochrannej známky „Bactoral“ č. 357718 zapísanej v Českej republike pre tovary a služby v triedach 3 a 5 s právom prednosti od 4.5.2016. Navrhovateľ ďalej uviedol, že jeho ochranná známka je chránená v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a členom Svetovej obchodnej organizácie. Majiteľ napadnutej ochrannej známky bol výhradným obchodným zástupcom majiteľa uvedenej ochrannej známky na základe zmlúv o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016 a 1.1.2018, uzatvorených medzi spoločnosťou navrhovateľa a spoločnosťou majiteľa. Zmluvy z 9.2.2016 a z 1.1.2018 sa okrem iného týkajú distribúcie produktu s označením Bactoral.

Navrhovateľ spolu s odôvodnením návrhu predložil nasledujúce dôkazy:

- výpis z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctví České republiky obsahujúci údaje o slovej ochrannej známke „Bactoral“ č. 357718 s právom prednosti od 4.5.2016 a zapísanej 11.1.2017 pre tovary „ústne vody, zubné pasty najmä zubné pasty proti zubnému kazu, paradentóze a zápalom v ústnej dutine“ v triede 3 a pre tovary „doplnky stravy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľom je Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Vinohrady, Česká republika (navrhovateľ);
- kópiu zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení uzavretej 9.2.2016 medzi spoločnosťou majiteľa ako distribútorom a spoločnosťou navrhovateľa, ktorej predmetom bolo dohodnutie exkluzivity v súvislosti s výrobkami pochádzajúcimi z výrobného a predajného programu spoločnosti navrhovateľa. Uvedenou zmluvou poskytla spoločnosť navrhovateľa distribútorovi (majiteľ) právo marketingu a predaja doplnkov stravy Bactoral, Imupron Transfer Factor a antiseptické hygienické vložky ako exkluzívnemu distribútorovi na území Slovenskej republiky. Zmluva obsahuje aj konkrétne podmienky spolupráce vzťahujúce sa na oba subjekty a podmienky ukončenia zmluvy. Zmluva je podpísaná RNDr. Petrom R. za spoločnosť Pharmaceutical Biotechnology, Praha, nad

- podpisom je umiestnený odtlačok pečiatky, a konateľom Mgr. Petrom J., za spoločnosť JULAMEDIC s. r. o., Poprad, pri podpise ktorého nie je odtlačok pečiatky;
- kópiu zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení uzavretej 1.1.2018 medzi spoločnosťou majiteľa ako distribútorom a spoločnosťou navrhovateľa, ktorej predmetom bola dohoda o podmienkach exkluzivity v súvislosti s výrobkami pochádzajúcimi z výrobného a predajného programu navrhovateľa. Predmetnou zmluvou navrhovateľ poskytol majiteľovi právo marketingu a predaja doplnkov stravy: Bactoral, Bactoral – detská forma, Prebiolax, Butyrate infusion, Imudon Active (ďalej len „Produkty“) ako exkluzívnemu distribútorovi tejto značky na území Slovenskej republiky. Obsiahnuté sú aj podmienky spolupráce pre oba subjekty, napr. spoločnosť navrhovateľa sa zaviazala, že nemôže „Produkty“ predávať inej spoločnosti na slovenskom trhu, ani ich tu priamo dodávať. Spoločnosti majiteľa ako distribútorovi bola uložená podmienka zakazujúca predaj „Produktov“ na slovenskom trhu rovnakého zloženia pod iným názvom. Obsiahnuté sú aj podmienky jednostranného ukončenia zmluvy a riešenia sporov. Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť jej podpisom. Zmluva je podpísaná RNDr. Petrom R. za spoločnosť Pharmaceutical Biotechnology, Praha, nad podpisom je umiestnený odtlačok pečiatky, a konateľom Mgr. Petrom J., za spoločnosť JULAMEDIC s. r. o., Poprad, pod podpisom ktorého je odtlačok pečiatky spoločnosti aj s uvedeným IČ DPH;
  - kópie faktúr zo 6. 2. 2019 - č. faktúry 20/2019/7, z 27.3.2019 - č. faktúry 20/2019/10 a z 3.5.2019 - č. faktúry 20/2019/11. Faktúry sa týkali dodávky tovaru Bactoral od spoločnosti navrhovateľa v hodnote 8 395 eur, 5 070 eur a 5 000 eur. V pozícii odberateľa je uvedený majiteľ napadnutej ochrannej známky;
  - odkaz na webovú stránku navrhovateľa <https://pharmabiotech.cz> - po zadaní je odkaz presmerovaný na e-shop *favea pro vaše zdraví*, pričom je na stránke uvedená informácia, že spoločnosť je výhradným distribútorom výrobkov spoločnosti navrhovateľa. Na stránke e-shopu sú vyobrazené rôzne typy produktov Bactoral (Bactoral Baby, Bactoral s vitamínom D, balenia sú 16 tbl. alebo 30 tbl.) od navrhovateľa. V ľavom hornom rohu vyobrazení balení tabliet Bactoral je uvedený odkaz na navrhovateľa – spoločnosť Pharmaceutical Biotechnology s. r. o.;
  - výtlačok zo stránky [www.uctoonline.sk](http://www.uctoonline.sk) - výtlačok obsahuje informácie o tom, že spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky bolo pridelené IČ DPH 4.4.2016, keď bola spoločnosť zaregistrovaná ako platca DPH. Údaj hovoriaci o pridelenom IČ DPH spoločnosti majiteľa je súčasťou odtlačku pečiatky až na zmluve z 1.1.2018;
  - výtlačok z aplikácie Gnosus – predložený výtlačok je z platenej aplikácie Gnosus spoločnosti Bisnode Česká republika, obsah ktorého hovorí o tom, že spoločnosť majiteľa má IČ DPH pridelené od apríla 2016;
  - kópiu notárskej zápisnice – zápisnica bola spísaná u navrhovateľa 7.2.2019 notárkou JUDr. Luciou V. Súčasťou prílohy č. 3 notárskej zápisnice je aj zoznam zmlúv, dokumentov a ich kópií spoločnosti. V súpise je uvedená aj predmetná zmluva z roku 2016, avšak bez akejkoľvek prílohy, ani pripojenej, ani samostatnej, a bez odkazu na ňu.

Majiteľ spolu s vyjadrením k návrhu predložil:

Kópiu prílohy č. 1 k zmluve o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016 - ide o prílohu, ktorá bola podpísaná majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom, v zmysle ktorej navrhovateľ súhlasil s tým, aby si majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojom mene registroval ochrannú známku „BACTORAL“ pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na území Slovenskej republiky. Súčasťou prílohy sú údaje o spoločnostiach zúčastnených strán s odkazmi na príslušný obchodný register, podľa ktorého boli zapísané a taktiež je pri oboch spoločnostiach uvedené IČO.

Predmetné ustanovenie [§ 7 písm. e) zákona o ochranných známkach] vychádza z článku 6 septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a majiteľovi zahraničnej ochrannej známky dáva možnosť podať námietky proti požadovanému zápisu ochrannej známky, o ktorej zápis požiadal tzv. „neverný agent“. Zo známkovoprávneho hľadiska sa za „neverného agenta“, resp. „nehodného zástupcu“ považuje subjekt, ktorý je alebo bol na určitom území zástupcom alebo agentom majiteľa zahraničnej ochrannej známky a ktorý vo svojom mene, bez súhlasu majiteľa a bez oprávneného dôvodu podal prihlášku jeho ochrannej známky. Účelom ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach je teda zabrániť zneužitiu zahraničnej ochrannej známky agentom alebo obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky, ktorý by mohol využiť znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, ktoré ho spájajú s uvedeným majiteľom, a získať tak neoprávnený prospech z úsilia a investovania vynaloženého majiteľom zahraničnej ochrannej známky.

Na úspešné uplatnenie predmetného dôvodu sa vyžaduje preukázanie súčasného splnenia niekoľkých podmienok, a to:

existencia zahraničnej ochrannej známky navrhovateľa,  
existencia vzťahu obchodného zastúpenia alebo zastúpenia na základe iného právneho vzťahu na území Slovenskej republiky medzi majiteľom a navrhovateľom,  
podanie prihlášky ochrannej známky bez súhlasu navrhovateľa a bez oprávneného dôvodu.

Na základe predložených dôkazov možno uviesť, že navrhovateľ v konaní preukázal, že je majiteľom českej ochrannej známky, a to slovnjej ochrannej známky „Bactoral“ č. 357718 s právom prednosti od 4.5.2016 a zapísanej 11.1.2017 pre tovary „ústne vody, zubné pasty najmä zubné pasty proti zubnému kazu, paradentóze a zápalom v ústnej dutine“ v triede 3 a pre tovary „doplňky stravy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Označenie tvoriace ochrannú známku navrhovateľa a označenie napadnutej ochrannej známky sú totožné. Zároveň je potrebné uviesť, že slovný prvok „Bactoral“ možno považovať za originálny vo vzťahu k tovarom, ktoré označuje, je teda nepravdepodobné, aby majiteľ označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku vytvoril sám a nezávisle.

Tovary, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („ústne vody; prípravky na čistenie zubov“ v triede 3 a „výživové doplňky“ v triede 5) sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná ochranná známka navrhovateľa („ústne vody, zubné pasty najmä zubné pasty proti zubnému kazu, paradentóze a zápalom v ústnej dutine“ v triede 3 a „doplňky stravy“ v triede 5).

Česká republika je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a aj členom Svetovej obchodnej organizácie, preto splnenie prvej podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach možno považovať za preukázané.

Preukázaná bola aj existencia obchodného vzťahu medzi spoločnosťou navrhovateľa a spoločnosťou majiteľa, ktorá vyplýva z predložených zmlúv. Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení uzavretá 9.2.2016, preukazuje, že spoločnosť majiteľa bola už v tomto období distribútorom určitých výrobkov navrhovateľa na území Slovenskej republiky. Obchodný vzťah z tohto obdobia pokračoval ďalej a aj v súvislosti s ďalšími výrobkami navrhovateľa, čoho dôkazom je zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení uzavretá 1.1.2018. Obe zmluvy sa okrem iného týkali vzájomnej obchodnej spolupráce spoločnosti navrhovateľa a majiteľa ako distribútora jeho výrobkov na území Slovenskej republiky aj v súvislosti s výrobkami označenými „Bactoral“. Toto označenie výrobkov navrhovateľa získalo následne ochranu zápisom do registra ochranných známok a navrhovateľ sa stal majiteľom už uvedenej ochrannej známky „Bactoral“ zapísanej v Českej republike. Na aktívny obchodný vzťah medzi majiteľom a navrhovateľom poukazujú aj predložené faktúry týkajúce sa dodávky tovaru „Bactoral“ na územie Slovenskej republiky. Možno teda konštatovať naplnenie aj ďalšej podmienky nevyhnutnej na úspešné uplatnenie tohto dôvodu.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky predložil úradu prílohu č. 1 k zmluve o výhradnom obchodnom zastúpení z 9.2.2016, ktorou preukazoval udelenie súhlasu navrhovateľa na podanie prihlášky ochrannej známky „BACTORAL“ majiteľovi. Ako už bolo uvedené, samotný majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že predmetná príloha bola vyhotovená bezprostredne po podpísaní zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení 9.2.2016. Navrhovateľ prílohu č. 1 - udelenie súhlasu na podanie prihlášky ochrannej známky „Bactoral“ spochybnil, keď poukázal na nezrovnalosti v jej vyhotovení. Upozornil najmä na skutočnosť, že zmluva neobsahuje žiadny odkaz na prílohu, ktorá mala byť súčasťou zmluvy. Zároveň poukázal na fakt, že príloha je na rozdiel od zmluvy opečiatkovaná, pričom súčasťou pečiatky je údaj o IČ DPH, avšak ako vyplynulo z dôkazov č. 5 a 6, tento údaj bol spoločnosti majiteľa pridelený až v apríli 2016, tzn. že v čase podpisu zmluvy a teda aj jej prílohy – 9.2.2016, nebola spoločnosť majiteľa zaregistrovaná ako platca DPH. Ani samotný majiteľ pochybnosti navrhovateľa týkajúce sa pečiatky na prílohe nevysvetlil. Skonštatoval len, že prílohu opečiatkoval dodatočne, čo nemôže spochybníť prejavenu vôľu navrhovateľa udeliť súhlas na podanie prihlášky ochrannej známky. Nepresvedčivo pôsobí aj absencia finančnej alebo inej odplaty priamo v zmluve alebo v jej prílohe za poskytnutie súhlasu na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky s označením, ktoré už v tom čase navrhovateľ používal. Aj ďalšie skutočnosti, ako napr. že papier, na ktorom je príloha vytlačená, nie je na rozdiel od zmluvy prederavený spinkou, čo poukazuje na to, že príloha nebola pripojená k zmluve a tiež odlišnosť jazykov čeština/slovenčina zmluvy a prílohy, ktoré boli vyhotovené v jeden deň tými istými subjektmi, pôsobia rozporuplne a vysvetlenie majiteľa, že príloha bola vytvorená bezprostredne po skončení rokovania medzi ním a navrhovateľom, a keďže bola vypracovaná majiteľom, je jej znenie v slovenskom jazyku, nemožno považovať vo svetle ostatných zrejmych, resp. preukázaných skutočností, ktoré tomu odporujú, za dostatočné a presvedčivé.

Navrhovateľ dôkazmi jednoznačne preukázal, že v čase podpisu predmetnej zmluvy a prílohy majiteľ napadnutej ochrannej známky nebol platcom DPH, a preto nemohol disponovať pečiatkou s takým údajom. Zároveň z notárskej zápisnice zo 7.2.2019 predloženej navrhovateľom vyplynula skutočnosť, že v spoločnosti navrhovateľa bol vykonaný v súvislosti s konaním riadneho valného zhromaždenia aj „právny audit“ (Due Dilligence), ktorý v rámci hĺbkovej právnej a ekonomickej previerky spoločnosti poskytol súpis všetkých zmlúv, smerníc či dokumentov súvisiacich s duševným vlastníctvom. Súčasťou zoznamu je aj kúpna zmluva z roku 2016, ale nie je pri nej uvedená žiadna príloha, ani ako pripojený dokument a ani ako samostatný dokument.

Obsah tvrdení majiteľa týkajúcich sa súhlasu poskytnutého navrhovateľom na podanie prihlášky, t. j. že navrhovateľ bol riadne informovaný o jej podaní, je vzhľadom na skôr uvedené posúdenie prílohy predloženej majiteľom a dôkazov predložených navrhovateľom, nutné vyhodnotiť ako nepresvedčivý. Práve skutočnosť, že si navrhovateľ chránil označenie „Bactoral“ ako ochrannú známku v Českej republike so skorším právom prednosti ako má prihláška napadnutej ochrannej známky, a tiež fakt, že navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky „BACTORAL“ majiteľa za neplatnú, hovorí v prospech toho, že si navrhovateľ chráni svoje práva vyplývajúce z používania označenia „Bactoral“ na svojich výrobkoch, a chráni tak svoje obchodné aktivity súvisiace aj s vývozom výrobkov „Bactoral“ na územie Slovenskej republiky. Skutočnosti, ktoré vyplynuli z podaní navrhovateľa a majiteľa (a z dôkazov nimi predloženými) vzbudzujú závažné pochybnosti o pravosti prílohy č. 1, na základe čoho nemožno tento dôkaz uznať ako dôkaz preukazujúci oprávnenie majiteľa na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorý by prekonal preukázané pochybnosti a nesúhlasný postoj navrhovateľa preukázaný v tomto návrhu. Úrad po preskúmaní vyjadrení majiteľa aj navrhovateľa, ktoré sa týkali pravosti majiteľom predloženej prílohy č. 1 konštatuje, že predmetnú prílohu nemožno považovať za jasný a hodnoverný dôkaz na preukázanie súhlasu s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

K tvrdeniu majiteľa o tom, že si navrhovateľ neuplatnil prioritné právo pri podaní prihlášky ochrannej známky v Slovenskej republike, čo svedčí podľa majiteľa o tom, že navrhovateľ bol informovaný o registrácii ochrannej známky majiteľom, úrad považuje za potrebné uviesť, že táto skutočnosť nijakým spôsobom neospravedlňuje konanie majiteľa a ním uskutočnené podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky s označením „BACTORAL“ zhodným s označením „Bactoral“ iného subjektu – navrhovateľa, o ktorom zároveň na základe zmluvného vzťahu vedel a dovážal od neho takto označené výrobky na územie Slovenskej republiky.

Ďalej majiteľ podotkol, že navrhovateľ nepodal námietky proti zápisu ním podanej prihlášky ochrannej známky do registra, aj keď už v tom čase musel mať vedomosť o tejto skutočnosti, a uzatvoril ďalšiu zmluvu o výhradnom zastúpení, preto podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú viac ako po 4 rokoch od udelenia súhlasu na registráciu považuje majiteľ za rozporuplné. Majiteľ svoje tvrdenie o tom, že navrhovateľ musel vedieť o existencii napadnutej prihlášky ochrannej známky však nijako nepreukázal. K výhradám majiteľa je nutné uviesť, že je na rozhodnutí namietateľa/navrhovateľa proti akým označeniam/ochranným známkam bude iniciovať sporové konanie, rovnako ako nemožno spochybňovať podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, keď predtým navrhovateľ nevyužil možnosť podať námietky. Zákon o ochranných známkach poskytuje inštitút vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú na ochranu starších práv navrhovateľa, pričom navrhovateľ túto možnosť využil. Skutočnosť, že navrhovateľ podpísal ďalšiu zmluvu s majiteľom o dodávke tovaru pod označením „Bactoral“ na územie Slovenskej republiky vo svetle všetkých uvedených tvrdení a vyjadrení poukazuje skôr na to, že navrhovateľ nevedel o podanej prihláške napadnutej ochrannej známky majiteľom.

Úrad na základe posúdenia všetkých predložených dôkazov uvádza, že pri vyhodnotení dôkazov bolo zistené, že majiteľ konal vo svojom mene, bez súhlasu navrhovateľa. Dôkazné bremeno v prípade vyvrátenia tvrdenia, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná bez súhlasu navrhovateľa, je na prihlasovateľovi/majiteľovi, t. j. on musí preukázať, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná so súhlasom, resp. s vedomím majiteľa staršej zahraničnej ochrannej známky alebo existovali na podanie takejto prihlášky oprávnené dôvody. Majiteľ však nepredložil žiadny jednoznačný, nepodmienený a hodnoverný dôkaz, z ktorého by vyplývala vôľa navrhovateľa vzdať sa svojho práva alebo ktorý by oprávňoval prihlasovateľa/majiteľa na takéto konanie. Z uvedeného vyplýva naplnenie aj poslednej podmienky predmetného ustanovenia.

V závere možno zhrnúť, že všetky kumulatívne faktory, ktoré preukazujú naplnenie dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach majiteľom/prihlasovateľom pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „BACTORAL“, a to existencia zahraničnej ochrannej známky navrhovateľa,



pričom zhodný slovný prvok tvorí aj napadnutú ochrannú známku, existencia vzťahu obchodného zastúpenia na území Slovenskej republiky medzi navrhovateľom a majiteľom a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bez súhlasu navrhovateľa a bez oprávneného dôvodu boli naplnené. Návrh podaný na základe tohto ustanovenia možno preto považovať za dôvodný.

Berúc do úvahy výsledok preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, je posudzovanie uplatneného dôvodu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vzhľadom na efektívnosť a hospodárnosť správneho konania bezpredmetné, keďže posúdenie tohto dôvodu by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

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 Harďoň  
podpredseda

#### Doručiť:

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

JUDr. Karin Juhásová  
Húskova 19  
040 23 Košice