

*Banská Bystrica 03.04.2024
POZ 1207-2020/II-9-2024*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. augusta 2021 prihlasovateľom KLAS EU, s. r. o., Robousy 188, 506 01 Jičín, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou Žovicová & Žovic IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1207-2020/N-71-2021 zo 14. júla 2021 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „BETAVITAL“, č. spisu POZ 1207-2020, do registra ochranných známk, podaným namietateľom BAREKOL, s. r. o., Čejkov 9, 393 01 Nový Rychnov, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Vierou Meškovou, Patentová a známková kancelária, ul. 29. augusta č. 15, 811 09 Bratislava (ďalej „namietateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1207-2020/N-71-2021 zo 14. júla 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1207-2020/N-71-2021 zo 14. júla 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „BETAVITAL“, č. spisu POZ 1207-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokovvané tovary. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, t. j. tovarov v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. e) a j) zákona o ochranných známkach. Námietky uplatnené na základe § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 204601 „BETAVITAL“ platnej na území Českej republiky (ďalej „česká ochranná známka“), ktorá je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a členom Svetovej obchodnej organizácie. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na to, že prihlásené označenie je nárokovvané na zápis do registra pre rovnaké a podobné tovary, pre aké je v registri zapísaná česká ochranná známka. Namietateľ ďalej uviedol, že od roku 1996 vyrába doplnok stravy – extrakt z červenej repy pod názvom „BETAVITAL“, pričom tento v posledných rokoch dodával prihlasovateľovi ako výhradnému distribútorovi, ktorý si bez jeho súhlasu podal napadnutú prihlášku ochrannej známky.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ poukázal na to, že prihlasovateľ v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky bol s ním v hospodárskom vzťahu a bol informovaný o jeho právach k českej ochrannej známke, pretože výrobky označené touto ochrannou známkou ako výhradný distribútor ponúkal a predával prostredníctvom internetových obchodoch aj slovenským spotrebiteľom. Napriek tomu si prihlasovateľ bez súhlasu

namietateľa podal napadnutú prihlášku ochrannej známky. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky sa prihlasovateľ snaží zabrániť vstupu namietateľa, prípadne ďalších distribútorov na trh a parazitovať na nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti českej ochrannej známky získanej dlhodobým používaním, čo sa môže prejavíť na ekonomických výsledkoch namietateľa. Namietateľ taktiež uviedol, že na svoje práva prihlasovateľa upozorňoval a žiadal o späťvzatie napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade bolo preukázané, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, čím bol naplnený dôvod na jej zamietnutie na základe námietok uplatnených v zmysle ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán konštatoval, že dôkaznými materiálmi predloženými namietateľom bolo preukázané, že prihlasovateľ v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky mal vedomosť o českej ochrannej známke, ktorú namietateľ používal v súvislosti s výživovým/dietetickým doplnkom, že medzi namietateľom a prihlasovateľom existovalo obchodné prepojenie, pričom zhoda prihláseného označenia a českej ochrannej známky rozhodne nie náhodná. Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že konanie prihlasovateľa poukazuje na jeho zámer využiť označenie patriace inému subjektu, navyše v konkurenčnom vzťahu, s cieľom získať určité zvýhodnenie, ktoré tak nesie zrejmé znaky parazitujúceho a špekulatívneho konania. Prvostupňový orgán tiež podotkol, že hoci podanie prihlášky ochrannej známky v nie v dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú nezávislé od zoznamu tovarov a služieb, skutočnosť, že prihlasovateľ si napadnutú prihlášku ochrannej známky podal pre tovary z rovnakej oblasti, v akej sa pohybuje aj namietateľ, len potvrdzuje jeho zámernosť a špekulatívnosť. S ohľadom na uvedené skutočnosti prvostupňový orgán uzavrel, že prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody, ktorá môže spôsobiť namietateľovi nespravodlivú ujmu.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným v zmysle § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že s ohľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade bolo v celom rozsahu vyhovieť námietkam uplatneným na základe ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, nie je dôvodné sa zaoberať posúdením námietkového dôvodu podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky konal vedome v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody, ktorá môže spôsobiť nespravodlivú ujmu namietateľovi, čím došlo k naplneniu podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vytkol, že neposúdil a opomenul vyhodnotiť stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie „BETAVITAL“ na území Slovenskej republiky, čo predstavuje podstatnú vadu celého konania. Podľa názoru prihlasovateľa prvostupňový orgán predložené doklady neposúdil v tom zmysle, či preukazujú požívanie predmetného označenia namietateľom na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ ku konštatovaniu prvostupňového orgánu, že *„...podľa predložených faktúr namietateľ dodal prihlasovateľovi viac ako 55 000 kusov výrobku pod označením „Betavital“ v hodnote viac ako 6 700 000 českých korún. Z emailovej komunikácie je zrejmé, že prihlasovateľ vystupoval v pozícii výhradného distribútora výrobku Betavital, ktorého výrobcom je namietateľ, pričom obchodná spolupráca medzi prihlasovateľom a namietateľom bola založená na ústnej dohode...“* uviedol, že z predložených dokladov nevyplýva, že išlo o tovary určené pre trh v Slovenskej republike a predložené doklady nepreukazujú používanie označenia „BETAVITAL“ namietateľom na území Slovenskej republiky.

Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že podstatou zásady materiálnej pravdy je spoľahlivo zistený stav, ktorý v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť podmienkou každého rozhodnutia, a to v miere potrebnej na rozhodnutie bez dôvodných pochybností. Prihlasovateľ nesúhlasil s posúdením jednotlivých predložených dôkazov prvostupňovým orgánom a tvrdil,

že boli vyhodnotené nesprávne. K predloženým dokladom, s výnimkou výpisu českej ochranné známky „BETAVITAL“ z registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“), uviedol, že buď nie sú datované, alebo ide o materiály/doklady prihlasovateľa, alebo doklady sú staršie ako 5 rokov. V súvislosti s faktúrami z obdobia rokov 2016 až 2020 uviedol, že nepreukazujú používanie označenia „BETAVITAL“ namietateľom na území Slovenskej republiky a vôbec z nich nie je zrejmé, o aké výrobky išlo. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán vymenoval doklady, ktoré nespĺňajú časovú podmienku, avšak napriek tejto skutočnosti sa odvolal na nedatovanú etiketu. Rovnako prvostupňový orgán odkázal na e-mailovú komunikáciu, ktorá prebehla až po podaní napadnutej prihlášky ochranné známky, pričom tvrdenia o výhradnom distributérskom vzťahu prvostupňový orgán nepodložil žiadnym dôkazom. Prihlasovateľ tiež tvrdil, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí posúdil aj doklady – články z webových stránok www.zdravi-plus.cz a www.zdravi-global.cz, ktoré nespĺňali časovú podmienku a navyše pochádzajú od prihlasovateľa. Prihlasovateľ tiež zastal názor, že e-mailovú komunikáciu zo začiatku roka 2020 nie je možné považovať za oficiálnu dokumentáciu, a preto nemožno na ňu prihliadať. Doplnil, že zo strany namietateľa išlo o jednostranné tvrdenia, ktoré nie sú podložené a preukázané žiadnymi dokladmi. Ďalej ku komunikácii, ktorá prebiehala po 5. júni 2020, uviedol, že nespĺňa časovú podmienku a keďže nesúvisí s obdobím pred podaním napadnutej prihlášky ochranné známky, prvostupňový orgán nemal na ňu prihliadať.

Prihlasovateľ v ďalšej časti odôvodnenia rozkladu poukázal na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „SDEÚ“) vo veci C-320/12 z 27. júna 2013, podľa ktorého „...*okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa takéto označenie, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie zlej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel uvedeného prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochranné známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci*“. Prvostupňový orgán podľa názoru prihlasovateľa pochybil, keď jeho zlý úmysel iba predpokladal – prezumoval, pričom ho neodôvodnil odkazom na žiadnu objektívnu okolnosť prípadu. Prihlasovateľ v tejto súvislosti zdôraznil, že v konaní nebol predložený žiaden dôkaz (priamy alebo nepriamy), ktorý by poukazoval na jeho údajný zlý úmysel. Pokiaľ ide o potenciálne zvýhodnenie prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochranné známky, tak, ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol prvostupňový orgán, podľa prihlasovateľa nie je zrejmé, o aké výhody by malo ísť. Zo žiadneho dokladu predloženého namietateľom nevyplýva používanie označenia „BETAVITAL“ na území Slovenskej republiky samotným namietateľom. Takisto z predložených dokladov nevyplýva, že by namietateľ vôbec podnikal na území Slovenskej republiky, z čoho nie je možné vyvodiť ani konkurenčný vzťah medzi prihlasovateľom a namietateľom na trhu v Slovenskej republike.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že všetky reklamné a propagačné aktivity na podporu výrobku „BETAVITAL“ na území Slovenskej republiky vykonával na svoje náklady, vrátane tlače etikiet a výroby obalov, pričom namietateľ nepredložil žiaden doklad, z ktorého by bolo zrejmé, že podnikol akýkoľvek krok na propagáciu alebo podporu predaja týchto výrobkov na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ znášal všetky náklady súvisiace s propagáciou a predajom výrobkov „BETAVITAL“ na území Slovenskej republiky, a preto jeho konanie nemožno posúdiť ako špekulatívne. Zastal názor, že podaním napadnutej prihlášky ochranné známky nemohol získať žiadny majetkový prospech a ani žiadne neoprávnené výhody. Z jeho strany tak nemôže ísť o podanie prihlášky ochranné známky v zlej viere.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán pochybil aj tým, že jeho konanie a okolnosti prípadu nevyhodnotil v tom zmysle, či nezakladajú oprávnené a legitímne konanie. Prihlasovateľ zdôraznil, že v zmysle judikatúry SDEÚ pri celkovom posúdení dobrej viery pri podaní prihlášky ochranné známky je nutné mať na zreteli všeobecnú zásadu, že vlastníctvo ochranné známky sa zásadne získava, resp. nadobúda registráciou a nie „adopciou“ na základe používania. Ďalej podľa názoru prihlasovateľa je potrebné zohľadniť skutočnosť, že systém ochranných známk v celej Európskej únii je založený na základe princípu prvého podania prihlášky, tzv. „first-to-file principle“, pričom označenie môže byť zapísané ako ochranná známka, ak tomu nebráni staršia ochranná známka. Samotné používanie nezapísaného označenia v zásade nebráni zápisu zhodného alebo podobného označenia ako ochranné známky pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby (v tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-33/11 zo 14. februára 2012, body 16 a 17 a vo veci T-227/09 z 21. marca 2012, body 31 a 32).

Prihlasovateľ ďalej tvrdil, že prihlásenie zhodného alebo podobného označenia nie je jasnou a jednoznačnou indikáciou jeho podvodného alebo nečestného úmyslu, ale je skôr známkou toho, že má záujem používať svoju značku na trhu v súlade s funkciami ochrannej známky vyplývajúcimi zo zákona o ochranných známkach. Ako už uviedol, zistenie zlej viery znamená výnimku z princípu „prvého podania prihlášky“, na ktorej je založený systém ochranných známok v Európskej únii, a preto tento dôvod musí byť vykladaný reštriktívne. Okrem toho, nie je podľa prihlasovateľa možné vylúčiť, že aj pri vedomosti o existencii staršieho označenia, mal legitímny zámer, ktorý odôvodňuje a ospravedlňuje jeho konanie, keďže nemal vedomosť o žiadnom subjekte, ktorý by používal označenie „BETAVITAL“ na území Slovenskej republiky. Podľa názoru prihlasovateľa na základe uvedeného nemožno vylúčiť, že mal oprávnený záujem zaregistrovať si prihlásené označenie, aby získal ochranu svojich práv a nadobudnutého goodwillu.

Vzhľadom na uvedené a najmä na to, že namietateľ nepredložil žiadne relevantné doklady o používaní označenia „BETAVITAL“ ním samým na území Slovenskej republiky, že prvostupňový orgán sa opierať len o doklady, ktoré nespĺňajú časovú podmienku, že všetky náklady na propagáciu a predaj výrobkov „BETAVITAL“ na území Slovenskej republiky znášal prihlasovateľ a že medzi namietateľom a prihlasovateľom v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky neexistovala žiadna zmluva, prihlasovateľ konštatoval, že pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky nekonal v zlej viere a namietateľ nemohol byť dotknutý na svojich právach, teda podmienky ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach neboli v predmetnom prípade naplnené.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že námietky v celom rozsahu zamietne a napadnutá prihláška ochrannej známky bude zapísaná do registra pre všetky nárokové tovary.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 5. decembra 2021 stotožnil so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí.

Uviedol, že prihlasovateľ sa v odôvodnení rozkladu vyjadroval tak, akoby v predmetnom prípade boli namietané staršie práva k nezapísanému označeniu na území Slovenskej republiky, čo namietateľ označil za zavádzajúce. V prípade absencie dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky nemožno podľa namietateľa rozlišovať dôkazy spadajúce do obdobia piatich rokov pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky a dôkazy spadajúce mimo tohto obdobia. Namietateľ zastal názor, že v prípade posudzovania, či napadnutá prihláška ochrannej známky bola, resp. nebola podaná v dobrej viere, aj dôkazy, ktoré nepochádzajú z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. sa nevzťahujú k tomuto obdobiu, môžu vzhľadom na ich obsah slúžiť ako podporné dôkazné prostriedky. Namietateľ preto odmietol tvrdenie prihlasovateľa o irelevantnosti dôkazov, ktoré predložil.

Namietateľ ďalej uviedol, že výrobok „BETAVITAL“ od neho najskôr distribuoval Roman S., Kraslice, IČO: 43331882, ktorý vystupoval aj pod obchodným menom Klas (v Českej republike išlo o spoločnosť KLAS CZ, s. r. o., IČO: 26383772; v Slovenskej republike o spoločnosť KLAS SK, s. r. o., IČO: 36044971). Na preukázanie uvedených tvrdení spolu s vyjadrením o rozklade predložil výpis z Registra ekonomických subjektov týkajúci sa fyzickej osoby Roman S. a výpisy z obchodných registrov týkajúce sa spoločnosti KLAS CZ, s. r. o.; KLAS SK, s. r. o. a prihlasovateľa.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že on vyrobil niektoré etikety, inzercie a letáky, a teda patria jemu, uvedené namietateľ nepovažoval za pravdivé, pričom konštatoval, že prihlasovateľ to nepreukázal a ani nemohol preukázať. V tejto súvislosti uviedol, že na etiketách je vždy uvedený ako výrobca namietateľ a ako distribútor odlišná osoba. Túto skutočnosť podľa namietateľa preukazujú aj ním vystavené faktúry, ktoré boli do konca roku 2011 vystavené pre subjekt Roman S., potom jedna faktúra z 24. novembra 2011 bola vystavená pre KLAS CZ, s. r. o. a od decembra 2011 boli faktúry vystavené pre prihlasovateľa.

K tvrdeniam prihlasovateľa, ktoré uviedol vo vzťahu k niektorým dôkazom, a síce, že ide o jeho výrobok a nie výrobok namietateľa, namietateľ uviedol, že prihlasovateľ to ničím nepodložil a ani nemohol podložiť, pretože prihlasovateľ bol iba distribútorom výrobku, nie výrobcom. V tejto súvislosti namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že prihlasovateľ bol zapísaný do obchodného registra až 13. decembra 2011 a pokiaľ by

vyrábala výrobok „BETAVITAL“, jednoznačne by tým porušoval práva z českej ochrannej známky, ktorej majiteľom bol a je namietateľ. Podľa namietateľa sa prihlasovateľ nesprávne domnieval, že ak výrobok „BETAVITAL“ spropaguje, opatrí etiketou a naflaškuje, ide o jeho výrobok. Namietateľ nesúhlasil ani s tvrdením prihlasovateľa, že podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky nemohol získať majetkový prospech a ani žiadne neoprávnené výhody. Rozpor videl v tom, že na jednej strane prihlasovateľ tvrdil uvedené, a na strane druhej si podal napadnutú prihlášku ochrannej známky, t. j. prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie zhodné s českou ochrannou známkou, i keď ho nič nenútilo k tomu, aby si z takmer nekonečného množstva slov, resp. slovných a obrazových kombinácií vybral na označenie svojich tovarov práve toto označenie, t. j. aby sa pripodobňoval k niekomu inému.

Namietateľ v tejto súvislosti zastal názor, že prihlasovateľ podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky zneužíva rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno jeho označenia a zároveň bráni vstúpiť oprávnenej osobe na trh v Slovenskej republike, resp. vytláča ju z tohto trhu. Z komplexnej analýzy dôkazov predložených namietateľom, ktorú vykonal prvostupňový orgán, vyplynulo, že prihlasovateľ vedel o českej ochrannej známke a samozrejme aj o existencii obchodného prepojenia medzi ním a namietateľom, a tak namietateľ súhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že tieto skutočnosti súhrnne poukazujú na zámer prihlasovateľa využiť označenie patriace inému subjektu, navyše v konkurenčnom vzťahu, čím možno podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie v jeho prospech, ktoré tak nesie zrejmé znaky parazitujúceho a špekulatívneho konania. Namietateľ sa taktiež stotožnil s názorom prvostupňového orgánu, že podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky i napriek vedomosti o používaní označenia „BETAVITAL“ iným subjektom, ohrozenie práv pôvodného tvorca a používateľa tohto označenia, prípadne nečestný zámer zneužiť jeho získanú rozlišovaciu spôsobilosť, možno kvalifikovať ako konanie v nie dobrej viere.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona 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. 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 § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška slovnej ochrannej známky „BETAVITAL“, č. spisu POZ 1207-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5. júna 2020 prihlasovateľom KLAS EU, s. r. o., Robousy 188, 506 01 Jičín, Česká republika a zverejnená vo vestníku úradu 3. augusta 2020 pre tovary „*farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky na liečbu chorôb kostí; minerálne dietetické potravinové doplnky; výživové doplnky; vitamínové prípravky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; prípravky na liečbu kĺbov; výživové doplnky na kĺby; prípravky z repnej a mrkvovej šťavy na lekárske použitie; potravinové prípravky so stopovými prvkami; prípravky na ochranu a regeneráciu kĺbov a pohybového aparátu na lekárske použitie*“ v triede 5, „*výťažky z rias na potravinárske použitie; potravinárska želatína; mliečne výrobky*“ v triede 29 a „*príchute a prísady do potravín a nápojov (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); glukóza na prípravu jedál*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, t. j. nesúhlasil s jeho záverom, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s hodnotením namietateľom predložených dôkazov prvostupňovým orgánom, pretože podľa neho predmetné dôkazy jednak nespĺňajú časovú podmienku a ani nepreukazujú používanie prihláseného označenia namietateľom na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ tiež vyjadril presvedčenie, že s ohľadom na skutočnosť, že znášal všetky náklady súvisiace s propagáciou a predajom výrobkov označených prihláseným označením na území Slovenskej republiky a navyše medzi namietateľom a ním v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky ani neexistovala žiadna zmluva, nekonal v zlej viere a namietateľ nemohol byť dotknutý na svojich právach.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že dobrá viera je pojmom, ktorý hoci je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej únie, nie je zákonom definovaný. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery, predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitá. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad situáciu, keď je podávateľ prihlášky obchodne alebo hospodársky prepojený s iným subjektom a podaním prihlášky ochrannej známky by jej podávateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia tohto subjektu, alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci staršie označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel,

musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannnej známky v zlej viere. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je, ako už bolo uvedené aj skôr, okamih podania prihlášky ochrannnej známky, t. j. v predmetnom prípade 5. jún 2020.

Namietateľ svoj názor, že napadnutá prihláška ochrannnej známky nebola podaná v dobrej viere, odôvodnil tým, že prihlasovateľ, ako jeho výhradný distribútor výrobku „BETAVITAL“, bol v čase podania napadnutej prihlášky ochrannnej známky informovaný o jeho právach k českej ochrannnej známke, s ktorou je prihlásené označenie zhodné, a napriek tomu bez jeho súhlasu požiadal o zápis predmetného označenia na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ podľa namietateľa evidentne konal s úmyslom odcudziť označenie oprávnenému užívateľovi a získať tak určitú výhodu pre seba, napr. zabrániť vstupu namietateľa, prípadne ďalších distribútorov na trh a parazitovať na nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti českej ochrannnej známky získanej dlhodobým používaním.

Na preukázanie svojich tvrdení namietateľ v prvostupňovom konaní predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z registra napadnutej prihlášky ochrannnej známky (dôkaz č. 1),
- výpis z registra ÚPV ČR ochrannnej známky č. 204601 „BETAVITAL“ (dôkaz č. 2),
- etikety výrobku „BETAVITAL“ v počte 9 ks (dôkaz č. 3),
- fotografie výrobku „BETAVITAL“ v počte 4 ks (dôkaz č. 4),
- reklamný leták týkajúci sa výrobku „Betavital“ (dôkaz č. 5),
- printscreen obsahujúci článok s názvom „Betavital“ uverejnený na webovej stránke www.zdravi-plus.cz (dôkaz č. 6),
- informačný leták s názvom „Betavital Červená síla pro ochranu a očistu organizmu“ (dôkaz č. 7),
- printscreeny obsahujúce článok s názvom „Betavital proti úbytku červených krviniek“ zo 6. apríla 2006 uverejnený na webovej stránke www.zdravi-plus.cz (dôkaz č. 8),
- printscreeny obsahujúce recenzie, diskusie a zdieľania skúseností s produktom „KLAS Betavital 200 ml“ z obdobia rokov 2009, 2012 a 2013 uverejnené na webovej stránke www.prozdravi.cz (dôkaz č. 9),
- printscreeny obsahujúce recenzie užívateľov výrobku „Klas Betavital extrakt z červenej řepy 200 ml“ z obdobia rokov 2013 až 2018 uverejnené na webovej stránke www.heureka.cz (dôkaz č. 10),
- printscreeny, ktorých obsahom je popis výrobku „BETAVITAL 200 ml“ uverejnený na webovej stránke www.zdravi-global.cz (dôkaz č. 11),
- e-mailovú komunikáciu, ktorá prebiehala medzi namietateľom a prihlasovateľom v období od 29. januára 2020 do 20. augusta 2020 (dôkaz č. 12),
- e-mailovú komunikáciu, ktorá prebiehala medzi patentovou zástupkyňou zastupujúcou namietateľa v konaní pred ÚPV ČR p. L. a prihlasovateľom (dôkaz č. 13),
- list od p. L. z 30. júna 2020 adresovaný prihlasovateľovi (dôkaz č. 14),
- list od p. L. zo 17. júla 2020 adresovaný prihlasovateľovi (dôkaz č. 15),
- faktúry v počte 78 kusov (dôkaz č. 16).

V súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje výpis z registra napadnutej prihlášky ochrannnej známky.

Predmetom dôkazu č. 2 je výpis z registra ÚPV ČR týkajúci sa slovnej ochrannnej známky č. 204601 „BETAVITAL“, platnej na území Českej republiky, ktorej majiteľom je namietateľ. Predmetná ochranná známka bola do registra vedeného ÚPV ČR zapísaná 30. októbra 1997, s právom prednosti od 14. februára 1996, a to pre tovary v triedach 5, 29 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôkaz č. 3 predstavuje deväť etikiet doplnku stravy „BETAVITAL“/„Betavital“ (extrakt z červenej řepy a mrkvy s rutínom a vitamínom C), ktorého výrobcom bol namietateľ. Na etiketách, s výnimkou jednej etikety, kde distribútor nebol uvedený, boli ako distribútor výrobku uvedené spoločnosti KLAS, Kraslice; KLAS SK, s. r. o., Zvolen; KLAS CZ, s. r. o., Kraslice alebo prihlasovateľ. Samotné etikety neobsahujú dátum, v prípade štyroch etikiet je nad nimi rukou dopísaný časový údaj „od 1.1.2005“, „Slovensko (2006)“, „od 1.1.2010“ a „od VII/2010“.

V prípade dôkazu č. 4 ide o štyri fotografie výrobku „Betavital“, 200 ml, 262 g (rôzne pohľady), ktorého výrobcom je namietateľ a distribútorom prihlasovateľ. Na výrobku nie je uvedený žiaden časový údaj, ako napr. dátum výroby, resp. spotreby.

Dôkaz č. 5 predstavuje reklamný leták, na ktorom je uvedený text „Betavital zhášač voľných radikálov a prevencie civilizačných chorôb konečne na trhu“ a vyobrazený je na ňom aj výrobok „Betavital“, na etikete ktorého je umiestnené logo obsahujúce obchodné meno namietateľa. Reklamný leták je bez časového údaj.

Dôkaz č. 6 predstavuje printscreen obsahujúci nedatovaný článok s názvom „Betavital“, uverejnený na webovej stránke www.zdravi-plus.cz, v rámci ktorého sú uvedené informácie o výrobku „Betavital“.

V prípade dôkazu č. 7 ide o dve strany nedatovaného informačného letáku s názvom „Betavital Červená síla pro ochranu a očistu organizmu“, ktorý sa podrobne venuje popisu účinkov doplnku stravy s názvom „Betavital“. V letáku je uvedené, že ide o ďalší prípravok firmy KLAS. Leták zároveň obsahuje aj vyobrazenie tohto výrobku.

Dôkaz č. 8 predstavuje printscreeny obsahujúce článok zo 6. apríla 2006 s názvom „Betavital proti úbytku červených krviniek“, uverejnený na webovej stránke www.zdravi-plus.cz, kde autor článku MUDr. M. L. popisuje problematiku úbytku červených krviniek a účinky výrobku „BETAVITAL“ v praxi. V článku uviedol, že pacientke odporučil produkt „BETAVITAL“ od firmy KLAS. V závere je ako zdroj uvedený „Zpravodaj firmy KLAS“.

Dôkaz č. 9 pozostáva z printscreenov obsahujúcich recenzie, diskusie a zdieľania skúseností s produktom „KLAS Betavital 200 ml“ z obdobia rokov 2009, 2012 a 2013, uverejnené na webovej stránke www.prozdravi.cz.

V prípade dôkazu č. 10 ide o printscreeny, ktorých obsahom sú recenzie výrobku „Klas Betavital extrakt z červené řepy 200 ml“ z obdobia rokov 2013 až 2018, uverejnené na webovej stránke www.heureka.cz.

V rámci dôkazu č. 11 (nedatované printscreeny) je uvedený popis výrobku „BETAVITAL 200 ml“, ktorého dodávateľom bol prihlasovateľ, pričom tento popis bol uverejnený na webovej stránke www.zdravi-global.cz.

Predmetom dôkazu č. 12 je e-mailová komunikácia, ktorá prebiehala medzi namietateľom a prihlasovateľom v období od 29. januára 2020 do 20. augusta 2020 a týkala sa ich ďalšej možnej spolupráce ohľadom predaja výrobku „BETAVITAL“. Ako vyplýva z predloženej e-mailovej komunikácie, namietateľ nebol spokojný s tým, že dohodnuté odbery v počte minimálne ôsmich dodávok výrobku „BETAVITAL“ neboli zo strany prihlasovateľa v poslednom období uskutočnené (v roku 2019 odbery klesli na štyri dodávky), a tak namietateľ ďalšiu spoluprácu s prihlasovateľom podmienil podpísaním zmluvy o obchodnej spolupráci. E-mailom z 29. januára 2020 navrhol prihlasovateľovi tri formy ďalšej možnej spolupráce. V prípade prvého návrhu išlo o spoluprácu bez záväzku, t. j. prihlasovateľ bude objednávať tak ako doteraz, keď bude potrebovať, s tým, že namietateľ môže výrobok „BETAVITAL“ predávať pod týmto názvom. Druhý návrh sa týkal odberu 8 000 ks výrobku „BETAVITAL“ ročne, avšak v prípade nedodržania odberu tohto množstva zaplatí prihlasovateľ zmluvnú pokutu. Namietateľ môže predávať tento výrobok aj pod iným obchodným názvom. V prípade tretieho návrhu išlo o odber 12 000 ks výrobku „BETAVITAL“ ročne s tým, že v prípade nedodržania odberu tohto množstva zaplatí prihlasovateľ zmluvnú pokutu, ale namietateľ nebude predávať tento výrobok inému subjektu iba prihlasovateľovi. Nasledovala vzájomná výmena názorov k uvedeným návrhom, ako aj k doterajšej spolupráci, pričom prihlasovateľ uvedené návrhy považoval za neprijateľné s tým, že je ochotný pristúpiť na kompromis, ktorý mu zaručí exkluzivitu na trhu, ochranu skladu a čísla odoberaných kusov budú mať reálnejšiu podobu. Problému s počtom minimálnych odberov prihlasovateľ, ako aj namietateľ venovali v komunikácii značnú časť, pričom prihlasovateľ obhajoval aj nízke odbery v posledných rokoch. Prihlasovateľ zároveň už v e-maile z 11. februára 2020 spomenul, že ponúkal namietateľovi odkúpenie českej ochrannej známky „BETAVITAL“ a opätovne požadoval, aby sa namietateľ nad týmto návrhom zamyslel, prípadne navrhol jej predajnú cenu. V e-maile z 27. februára 2020 prihlasovateľ pristúpil na druhý návrh spolupráce (opísaný skôr) s tým, že mal na namietateľa určité požiadavky (napr. prípravok namietateľa bude mať odlišný názov a tento názov bude prihlasovateľom odsúhlasený). Následne

v e-maile z 5. júna 2020 (deň podania napadnutej prihlášky ochrannnej známky) prihlasovateľ oznámil namietateľovi, že by chcel s ním i naďalej spolupracovať za rovnakých podmienok ako doposiaľ (bez uzavretia zmluvy), pretože je reálne, že bude odoberať 5 – 6 dodávok výrobku „BETAVITAL“ ročne. Následne sa komunikácia medzi namietateľom a prihlasovateľom vyostrila a okrem riešenia podmienok vzájomnej spolupráce sa týkala aj požiadavky namietateľa, aby prihlasovateľ zobral späť prihlášku českej ochrannnej známky č. 561934 „Betavital Klas“, a to v lehote do 15. júna 2020 (inak namietateľ podá námietky). Namietateľ a prihlasovateľ taktiež komunikovali ohľadom etikety výrobku „BETAVITAL“, ktorá nebola odkomunikovaná s namietateľom (namietateľ zastal názor, že pokiaľ predmetný výrobok uvádza na trh, zodpovedá aj za etiketu aj údaje, ktoré obsahuje). Prihlasovateľ opätovne navrhol namietateľovi, že odkúpi jeho českú ochrannú známku „BETAVITAL“, s čím namietateľ nesúhlasil. Namietateľ v rámci komunikácie zdôraznil, že výrobok „BETAVITAL“ preukázateľne vyvinul a stále ho vyrába, a tak zodpovedá za kvalitu výrobku. Takisto navrhol text etikety, no túto prihlasovateľ neoprávnene pozmenil. Prihlasovateľ konštatoval, že konal v sebaobrane a v sebaobrane sa pokúšal zaregistrovať si na ÚPV ČR aj slovné spojenie „Betavital klas“, ktoré používal iba on. Namietateľ v e-maile z 5. augusta 2020 oznámil prihlasovateľovi, že pre výrobok „BETAVITAL“ pripravuje vlastnú etiketu a ďalej si bude tento výrobok distribuovať sám. V prípade, ak prihlasovateľ bude chcieť kupovať tento výrobok od namietateľa, od októbra to bude možné už len s novou etiketou, ktorú nebude možné meniť ani prelepovať. Prihlasovateľ sa napokon dohodol na poslednej dodávke s termínom dodania cca 10. – 11. septembra 2020, pričom dodávka mala byť ešte polepená pôvodnou etiketou, avšak upravenou na základe namietateľom požadovaných úprav.

Dôkaz č. 13 predstavuje e-mailovú komunikáciu z obdobia od 30. júna 2020 do 3. augusta 2020, ktorá prebiehala medzi p. L. ako patentovou zástupkyňou zastupujúcou namietateľa v konaní pred ÚPV ČR a prihlasovateľom. V e-maile z 30. júna 2020 p. L. uviedla, že namietateľ bol informovaný o tom, že prihlasovateľ (výhradný distribútor výrobku namietateľa „BETAVITAL“) si etiketu distribuovaného výrobku v posledných rokoch upravuje sám. V tejto súvislosti bolo v e-maile uvedené, že namietateľ s takýmto postupom nesúhlasí a žiada prihlasovateľa o okamžitú nápravu. Prihlasovateľ bol, okrem iného, upozornený na to, že distribuovaný výrobok má byť označovaný výlučne ako „BETAVITAL“, nie „Betavital Klas“ alebo „Klas Betavital“. Pri slove „BETAVITAL“ pritom mal byť zreteľne uvádzaný symbol ®. Slovo „BETAVITAL“ malo byť zreteľné na prvý pohľad a výraznejšie ako slovo „KLAS“. Na etikete, ako aj pri prezentácii výrobku „BETAVITAL“ namietateľ žiadal uvádzať údaj o ňom ako o majiteľovi ochrannnej známky „BETAVITAL“ a výrobcovi takto označovaného výrobku. Prihlasovateľovi bola na odstránenie vyobrazenia výrobku s neschválenou etiketou z webu, na informovanie svojich obchodných partnerov, aby urobili to isté a tiež na to, aby prihlasovateľ novú etiketu, ako aj propagačné materiály a informácie upravil v súlade s uvedenými požiadavkami a novú etiketu zaslal na odsúhlasenie namietateľovi stanovená lehota do 6. júla 2020. Namietateľ v zastúpení p. L. tiež žiadal prihlasovateľa, aby bezodkladne, najneskôr do 20. júla 2020, vzal späť ako prihlášku ochrannnej známky č. 561934 „Betavital Klas“ podanú na ÚPV ČR, tak aj napadnutú prihlášku ochrannnej známky (obsah e-mailu z 30. júna 2020 bol zaslaný aj listom, dôkaz č. 14). Prihlasovateľ v reakcii na e-mail namietateľa z 30. júna 2020 uviedol, že pokiaľ namietateľ vidí zásadný problém v súčasnej verzii etikety, nech mu dodá na svoje náklady potrebné množstvo etikiet, ktoré budú zodpovedať jeho predstavám. Ďalej uviedol, že vo veci prihlášky ochrannnej známky č. 561934 „Betavital Klas“ podanej na ÚPV ČR bude čakať na vyjadrenie úradu, prípadne súdu. Do tej doby je nútený sa brániť podľa zákonných možností. Následne patentová zástupkyňa p. L. konajúca v mene namietateľa v e-maile zo 17. júla 2020 opätovne vyzvala prihlasovateľa, aby sa v lehote do 23. júla 2020 zdržal ďalšieho predaja výrobkov „BETAVITAL“ s novou etiketou, stiahol z trhu výrobky „BETAVITAL“ s novou etiketou a tiež, aby zrušil alebo opravil prezentáciu výrobku „BETAVITAL“ a v tomto zmysle informoval aj svojich obchodných partnerov, aby urobili to isté. Zároveň prihlasovateľa informovala, že namietateľ súhlasil s tým, aby prihlasovateľ na výrobkoch použil predchádzajúcu etiketu. V prípade, ak by prihlasovateľ chcel použiť novú etiketu, namietateľ žiadal o zaslanie úprav na vyjadrenie. V závere e-mailu bolo uvedené, že namietateľ sa už necíti byť ďalej viazaný ústnou dohodou o výhradnom dodávaní výrobkov „BETAVITAL“ len prihlasovateľovi a bude svoj výrobok označený jeho ochrannou známkou „BETAVITAL“ predávať sám alebo prostredníctvom iných subjektov. Obsah tohto e-mailu (t. j. e-mailu zo 17. júla 2020) bol zaslaný prihlasovateľovi aj poštou (dôkaz č. 15). Prihlasovateľ v reakcii na uvedený e-mail uviedol, že namietateľ nikdy v minulosti neprejavil záujem o zasielanie nového návrhu etikety, ako ani letákov a propagačných materiálov, pričom všetko si financoval prihlasovateľ sám na vlastné náklady. Zároveň poukázal na to, že 29. januára 2020 dostal od namietateľa návrh, že pokiaľ sa zmluvne nezaviaže k navýšeniu obrátov v budúcnosti o takmer 200 %, tak mu bude každý

rok účtovaná sankcia a príde o exkluzivitu na trhu. Logickou a primeranou obranou tak podľa prihlasovateľa bolo podanie prihlášky ochrannej známky č. 561934 „Betavital Klas“ (dátum podania: 21. februára 2020) na ÚPV ČR. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľovi ponúkal späťvzatie predmetnej prihlášky ochrannej známky, pokiaľ nebude trvať na uvedenej zmluve, rovnako navrhol odkúpiť českú ochrannú známku „BETAVITAL“, ktorej majiteľom je namietateľ. V e-maile z 28. júla 2020, ktorý posielala p. L. v mene namietateľa, bolo uvedené, že s ohľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nezobal späť českú prihlášku ochrannej známky č. 561934 „Betavital Klas“, ani napadnutú prihlášku ochrannej známky, bude namietateľ výrobok „BETAVITAL“ predávať pod svojou ochrannou známkou a s vlastnou etiketou sám, prípadne prostredníctvom ďalších osôb.

Dôkaz č. 16 predstavuje faktúry v počte 78 kusov vystavené namietateľom v období od 21. januára 2010 do 4. júna 2020. Dvadsať faktúr je vystavených v období od 21. januára 2010 do 13. októbra 2011 pre odberateľa Roman S., Kraslice. Faktúra č. 1131027 z 24. novembra 2011 je vystavená pre odberateľa KLAS CZ, s. r. o., Praha. V zostávajúcich faktúrach v počte 57 ks vystavených v období od 22. decembra 2011 do 4. júna 2020, je ako odberateľ uvedený prihlasovateľ, pričom s výnimkou jednej faktúry (č. 1330143) sa dodávky týkali výrobku „BETAVITAL“ v počte cca 55 000 ks a hodnote cca 6 437 000 českých korún. Vo faktúre č. 1330143 z 30. mája 2013 bolo fakturované za výrobok – „Kostivalový gel, 50 ml“.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že namietateľ pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (podľa jeho vyjadrenia už od roku 1996) vyrábal a dodával na trh doplnok stravy s názvom „BETAVITAL“, ktorý predstavoval extrakt z červenej repy a mrkvy s rutínom a vitamínom C. Tento výrobok bol na slovenský a český trh dodávaný prostredníctvom distribútorov Roman S. (vystupoval aj pod obchodným menom Klas), KLAS CZ, s. r. o., KLAS SK, s. r. o. a od decembra 2011 tento výrobok od namietateľa odoberal a na trh dodával prihlasovateľ (dôkazy č. 3 a 16). Z e-mailovej komunikácie predstavujúcej dôkaz č. 12 a 13 vyplýva, že spolupráca medzi namietateľom a prihlasovateľom, ktorá sa týkala odberu výrobku „BETAVITAL“ od namietateľa prihlasovateľom a jeho ďalšej distribúcie, bola založená na ústnej dohode. Prihlasovateľ mal pozíciu výhradného distribútora, čo vyplýva jednak z e-mailovej komunikácie – dôkazy č. 12 a 13 a potvrdzujú to aj predložené etikety (dôkaz č. 3), ktoré i keď nie sú datované, možno ich považovať za podporné dôkazy týkajúce sa skutočnosti, že namietateľ bol výrobcom a prihlasovateľ bol v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky distribútorom výrobku „BETAVITAL“. Ako tiež vyplýva z predložených dôkazov, prihlasovateľ mal vedomosť o českej ochrannej známke „BETAVITAL“, ktorej majiteľom je namietateľ a ktorej odkúpenie prihlasovateľ namietateľovi navrhol (dôkazy č. 2, 12 a 13). Z uvedeného vyplýva, že prvú z podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, t. j. vedomosť prihlasovateľa o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie v čase podania prihlášky ochrannej známky, možno v preskúmanom prípade považovať za splnenú. Na doplnenie možno uviesť, že prihlasovateľ v podanom rozklade otázku jeho vedomosti o výrobku „BETAVITAL“, ktorý vyrábal namietateľ a ktorého výhradným distribútorom v posledných rokoch bol práve on, nespochybnil.

Berúc do úvahy skutočnosť, že samotná vedomosť nestačí na konštatovanie neexistencie dobrej viery, je potrebné ďalej skúmať a zohľadniť úmysel prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Pre posúdenie subjektívneho úmyslu prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky v posudzovanom prípade možno za relevantné považovať nasledujúce skutočnosti.

Ako vyplýva z predložených dôkazov, prihlasovateľ ako výhradný distribútor výrobkov „BETAVITAL“, ktorých výrobcom bol namietateľ, tieto pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky dodával na trh. Vzťahy medzi namietateľom a prihlasovateľom sa však pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky vyostřili (dôkazy č. 12 až 16), pričom v januári 2020 namietateľ navrhol prihlasovateľovi iné formy spolupráce podmienené podpísaním zmluvy o obchodnej spolupráci, s ktorými však prihlasovateľ nesúhlasil (dôkaz č. 12). Práve v období, kedy medzi nimi vyvstali určité nezhody, si prihlasovateľ 5. júna 2020 bez súhlasu namietateľa podal napadnutú prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie zhodné s českou ochrannou známkou „BETAVITAL“, ktorej majiteľom je namietateľ. Prihlášku napadnutej ochrannej známky si prihlasovateľ podal i napriek tomu, že vedel, že namietateľ bol a stále je výrobcom výrobku „BETAVITAL“, keďže tento výrobok od neho kupoval. Uvedené skutočnosti tak poukazujú na to, že zámerom

prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo dostať namietateľa do nevýhodného postavenia a dosiahnuť tak vlastný prospech. Prihlasovateľovi muselo byť zrejmé, že podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky bez súhlasu namietateľa a prípadným zápisom ochrannej známky do registra pre územie Slovenskej republiky, by dosiahol to, že namietateľ by s výrobkom „BETAVITAL“ nemohol podnikáť na Slovensku bez jeho súhlasu, resp. mohol by s týmto tovarom na Slovensku podnikáť len v spolupráci s prihlasovateľom. Prihlasovateľ si pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky musel byť vedomý práv, ktoré mu zo zápisu označenia ako ochrannej známky vyplývajú, a teda aj uvedených následkov pre namietateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že skutočnosť, že namietateľ a prihlasovateľ v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky nemali uzatvorenú písomnú zmluvu o spolupráci, automaticky neznamena, že medzi nimi neexistovala istá forma spolupráce, ktorá ako vyplýva z predložených dôkazov, v preskúmanom prípade bola založená na ústnej dohode.

Za objektívny dôvod, ktorý by podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom mohol ospravedlniť, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať ani skutočnosť uvádzanú prihlasovateľom, že znášal všetky náklady súvisiace s propagáciou a predajom výrobkov „BETAVITAL“ na území Slovenskej republiky, vrátane tlače etikiet a výroby obalov, a preto jeho konanie nemožno posúdiť ako špekulatívne. Orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje tieto skutočnosti za také, ktoré by ho oprávňovali na podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky. Každý subjekt na trhu vynakladá určité úsilie za účelom dosiahnutia zisku, avšak to nikoho neoprávňuje prisvojiť si označenie iného subjektu – v tomto prípade označenie namietateľa prihlasovateľom. Orgán rozhodujúci o rozklade takisto nepovažuje za legitímny zámer, ktorý by odôvodňoval a ospravedlňoval konanie prihlasovateľa ani to, že prihlasovateľ nemal vedomosť o tom, že by namietateľ používal prihlásené označenie na území Slovenska. Pre posúdenie naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach totiž nie je rozhodujúce, či namietateľ používal alebo nepoužíval dané označenie na území Slovenskej republiky, ale pohnútky a úmysly prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Z predložených dôkazov jasne vyplýva, že prihlasovateľ ako výhradný distribútor výrobkov namietateľa tieto nakupoval od namietateľa za účelom ich predaja. Z tohto titulu práva k označeniu „BETAVITAL“ nesporne svedčia v prospech namietateľa. Pokiaľ by bolo prihlásené označenie zapísané do registra ako ochranná známka pre prihlasovateľa, došlo by tým k neoprávnenej výhode na strane prihlasovateľa a naopak, k ujme na právach namietateľa, ktorý by, v prípade zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk, nemohol používať toto označenie na svojich vlastných výrobkoch na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že konanie prihlasovateľa, ktorý vedel, že namietateľ je dlhoročným výrobcom výrobku „BETAVITAL“, ktorý dodával na trh prostredníctvom distribútorov, a napriek tomu si vo svojom mene bez jeho súhlasu podal napadnutú prihlášku ochrannej známky, možno považovať za konanie v rozpore s uznávanými štandardami etického správania. Aj keď samotný prihlasovateľ nemusí svoje konanie vnímať ako konanie v nie dobrej viere, resp. ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami, je potrebné prihliadnuť predovšetkým na to, že prihlasovateľ by zápisom označenia do registra ochranných známk získal výlučné právo používať toto označenie na území Slovenskej republiky, čo je s ohľadom na skutkové okolnosti daného konania neprípustné. Aj podmienku naplnenia zlého úmyslu prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky možno preto v preskúmanom prípade považovať za naplnenú.

Čo sa týka názoru prihlasovateľa, že e-mailovú komunikáciu zo začiatku roka 2020 nie je možné považovať za oficiálnu dokumentáciu, a preto nemožno na ňu prihliadať, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v konaní pred úradom možno predložiť rôzne dôkazné prostriedky, ktoré preukazujú tvrdenia uvádzané účastníkmi konania. V konaniach vo veciach ochranných známk možno predložiť napr. aj obchodnú korešpondenciu, pod ktorú možno zahrnúť aj e-mailovú komunikáciu medzi obchodnými partnermi. Keďže prihlasovateľ neuviedol žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by hodnovernosť predmetnej e-mailovej komunikácie spochybňovali, je potrebné aj na túto komunikáciu v konaní o námietkach prihliadnuť.

Vo vzťahu k názoru prihlasovateľa, že nemožno prihliadať na komunikáciu, ktorá prebiehala po 5. júni 2020, pretože nespĺňala časovú podmienku, resp. na jeho tvrdenie, že dôkazy musia byť datované do obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Je síce

pravda, že splnenie podmienok potrebných pre konštatovanie, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, musí byť preukázané ku dňu podania prihlášky ochrannej známky, o naplnení podmienok k rozhodujúcemu dátumu však môžu svedčiť aj dôkazy týkajúce sa obdobia, ktoré nasledovalo po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to najmä pokiaľ poukazujú na zámer prihlasovateľa, ktorý ho viedol k podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. či prihlasovateľ ochrannú známku po zápise používal, a akým spôsobom. S ohľadom na uvedené je pri posudzovaní dôvodnosti uplatnených námietok potrebné zobrať do úvahy aj dôkazy datované po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky, ak tieto ozrejmuju skutočnosti ku dňu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky. K tvrdeniu prihlasovateľa, že nie je možné prihliadať ani na dôkazy, ktoré sú staršie ako päť rokov pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že takáto podmienka pre dôkazy predkladané za účelom preukázania dôvodnosti námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach z predmetného ustanovenia nevyplýva, a teda ani takéto dôkazy nemožno z dokazovania bez ďalšieho vylúčiť.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú prihlášku ochrannej známky na základe námietok uplatnených v zmysle ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach zamietol.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny 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. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 0/36, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária, Ul. 29.augusta 2263/15, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika