



Banská Bystrica 27.06.2025
OZ 251371/II-42-2025

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. júla 2021 majiteľom SYNERGIA Pharmaceuticals, s. r. o., Brestová 14, 821 02 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 251371/I-26-2021 z 10. júna 2021 vo veci návrhu na vyhlásenie slovnnej ochrannnej známky č. 251371 „INDOL WOMAN“ za neplatnú, podaného navrhovateľom MEDIKAPHARM, s. r. o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou Boldiz Law Firm, s. r. o., Bernolákovo námestie 1614/28, 940 62 Nové Zámky (ďalej „navrhovateľ“), 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 § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 251371/I-26-2021 z 10. júna 2021 **sa potvrdzuje**.

O d ô v o d n e n i e :

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 251371/I-26-2021 z 10. júna 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) slovná ochranná známka č. 251371 „INDOL WOMAN“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov, t. j. tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2., písm. f) a j) zákona o ochranných známkach. V súvislosti s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannnej známky za neplatnú uplatneným v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach navrhovateľ poukázal na to, že si 1. júla 2009 podal na úrade prihlášku slovnnej ochrannnej známky „INDOL3C“, pričom predmetné označenie bolo 8. februára 2010 zapísané ako ochranná známka č. 226680 pre tovary „farmaceutické výrobky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „staršia ochranná známka“). Hoci platnosť staršej ochrannnej známky uplynula 1. júla 2019, navrhovateľ uviedol, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannnej známky bola staršia ochranná známka ešte platná. Zároveň zastal názor, že medzi staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou existovala na strane verejnosti pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannnej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, navrhovateľ uviedol, že je používateľom nezapísaných obrazových označení pozostávajúcich z obalov výživových doplnkov „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“, „indol3C“, ako aj nezapísaných slovných označení „INDOL MAN 250“ a „INDOL WOMAN 250“. Uviedol, že predmetné označenia používal už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannnej známky

vo vzťahu k výživovým doplnkom na území Slovenskej republiky. Zároveň skonštatoval, že medzi uvedenými nezapísanými označeniami a napadnutou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery na strane relevantnej verejnosti.

V súvislosti s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach navrhovateľ zastal názor, že tak podmienka vedomosti majiteľa o starších právach navrhovateľa, ako aj podmienka zlého úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky je v predmetnom prípade naplnená. V tejto súvislosti opätovne poukázal na to, že niekoľko rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vyrábala a predávala výživové doplnky pod označeniami „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“ a „INDOL3C“. Majiteľ na území SR predával výživové doplnky pod názvami „INDONAL MAN“ a „INDONAL WOMAN“. Predmetné označenia na relevantnom trhu koexistovali od roku 2015. S ohľadom na uvedené je podľa navrhovateľa zrejmé, že majiteľ vedel o právach navrhovateľa k skôr uvedeným označeniam, pričom prihlášku napadnutej ochrannej známky podal s cieľom získať výlučné právo k používaniu označenia „INDOL WOMAN“ pre výživové doplnky a získať tak výhodu na relevantnom trhu, ako aj s cieľom zamedziť navrhovateľovi v používaní označenia „INDOL WOMAN 250“ a obmedziť ho tak v jeho podnikaní.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, t. j. v konaní bolo preukázané, že navrhovateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. V súvislosti s posúdením podmienky, či majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o existencii práva inej osoby na označenie zhodné alebo podobné s napadnutou ochrannou známkou, prvostupňový orgán konštatoval, že z predložených dôkazov vyplývalo, že navrhovateľ používal označenia „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“ a „INDOL3C“ minimálne od roku 2015, teda pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (12. júna 2019) na území Slovenskej republiky v súvislosti s tovarmi výživové doplnky. Súčasne bolo zistené, že majiteľ je rovnako ako navrhovateľ výrobcom výživových doplnkov, konkrétne je výrobcom a distribútorom výživových doplnkov „Indonal“, „Indonal Partner for Woman“, resp. „Indonal Woman“, ktoré bol oprávnený umiestňovať na trh od roku 2005, resp. výrobok „Indonal Woman“ od roku 2013. Taktiež bolo zistené, že výrobky majiteľa „Indonal“ a „Indonal Woman“ patria do tej istej kategórie výrobkov, ako výrobky navrhovateľa „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“ a „INDOL3C“, pričom sú tiež predávané v lekárnach a obsahujú rovnakú účinnú látku. Keďže predmetné výrobky navrhovateľa a majiteľa na relevantnom trhu s výživovými doplnkami minimálne štyri roky koexistovali, pričom navrhovateľ a majiteľ boli v konkurenčnom postavení, podľa prvostupňového orgánu je zrejmé, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky musel vedieť o existencii navrhovateľa a o jeho výrobkoch označených „INDOL WOMAN 250“.

Čo sa týka ďalšej podmienky, naplnenie ktorej je potrebné na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, konkrétne podmienky zlého úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. jeho nečestného konania, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, prvostupňový orgán aj túto v predmetnom prípade považoval za naplnenú. Ako vyplývalo z predložených dôkazov, majiteľ mesiac po zápise napadnutej ochrannej známky do registra kontaktoval distribútora navrhovateľa s požiadavkou o ukončenie predaja produktu navrhovateľa „INDOL WOMAN“, informoval ho o zápise napadnutej ochrannej známky do registra a o tom, že len on je ako jej majiteľ oprávnený používať toto označenie na trhu. V tom istom čase kontaktoval aj prevádzkovateľa databázy ADC Číselník s požiadavkou na odstránenie produktu „INDOL WOMAN“ z portfólia navrhovateľa, resp. na prepis tohto produktu na majiteľa, čo odôvodnil zápisom napadnutej ochrannej známky do registra. Podľa prvostupňového orgánu uvedené konanie majiteľa poukazuje na jeho zámer zabrániť navrhovateľovi v používaní označenia, ktoré on dlhodobo používal pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Prvostupňový orgán skonštatoval, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretej osoby – navrhovateľa spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami a s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, ako sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky. Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán tento považoval za nedôvodný, a to s ohľadom na skutočnosť, že navrhovateľ už v čase podania návrhu (26. júna

2020) nedisponoval právami k staršej ochrannej známke, keďže táto zanikla 1. júla 2019 neobnovením.

Vzhľadom na výsledok posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, s prihliadnutím na hospodárnosť konania, prvostupňový orgán neposudzoval dôvodnosť návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na konečný výsledok napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Majiteľ zastal názor, že navrhovateľom predložené dôkazy nie sú postačujúce na preukázanie jeho tvrdení, keďže väčšina z predložených dôkazov nespĺňa tri podstatné náležitosti dokladu preukazujúce používanie označenia (majiteľ ochrannej známky, dátum, znenie označenia). Čo sa týka dôkazov, ktoré predstavujú objednávky alebo reklamné materiály, majiteľ uviedol, že tieto nepreukazujú priame používanie označení navrhovateľa, resp. predaj takto označených produktov.

K jednotlivým dôkazom predloženým navrhovateľom majiteľ v podanom rozklade uviedol nasledujúce. Pokiaľ ide o kópiu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OHVBPKV/6528/2015/Jo, ktorým bolo vyhovené návrhu navrhovateľa a bol mu udelený súhlas na umiestňovanie výživových doplnkov „INDOL MAN 250“ a „INDOL WOMAN 250“ na trh v Slovenskej republike, majiteľ poznamenal, že predmetné rozhodnutie nepreukazuje používanie označení navrhovateľa na území SR. Čo sa týka kópie potvrdenia vystaveného spoločnosťou Biomin, a. s., ktorým táto potvrdila, že pre navrhovateľa vyrába, okrem iného, aj výrobok „INDOL WOMAN 250“, majiteľ zastal názor, že takéto potvrdenie nepreukazuje skutočnú výrobu daného produktu, keďže neobsahuje faktúry za výrobu a predaj produktov. V súvislosti s kópiami objednávok, ktorými si spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Bratislava, objednala u navrhovateľa jeho výrobky, majiteľ poukázal na to, že predložené objednávky nepredstavujú skutočný predaj objednaných výrobkov. Zastal názor, že v prípade skutočného predaja by navrhovateľ nemal problém doložiť dostatočné doklady o predaji produktov, ako napríklad faktúry či iné doklady. Pokiaľ ide o navrhovateľom predložené obaly jeho produktov, majiteľ skonštatoval, že vyobrazenia obalov výrobkov bez podporných dokumentov potvrdzujúcich používanie alebo výrobu produktov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nie sú relevantným dôkazom. Poznamenal, že účelovo vytvoriť takéto vyobrazenie obalu predstavuje pre skúseného grafika iba niekoľko hodín práce, najmä keď dané doklady neobsahujú žiadne časové údaje. V súvislosti s produktom navrhovateľa označeným slovným prvkom „INDOL3C“ majiteľ uviedol, že predmetný slovný prvok je vo vzťahu k tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvkom opisným, pričom sa odvolal na svoje vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Pokiaľ ide o zoznam produktov navrhovateľa z 23. júna 2020 z databázy farmaceutických produktov prístupnej na webovej stránke www.adc.sk, majiteľ poukázal na to, že predmetný zoznam pochádza z obdobia po registrácii napadnutej ochrannej známky, a teda nepreukazuje skutočnosti pred jej podaním.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu majiteľ doplnil, že pri posudzovaní nárokov na označenie, ktorým je tvorená napadnutá ochranná známka, je potrebné zobrať do úvahy všetky časové súvislosti spojené s používaním zhodných a zameniteľných označení. V tejto súvislosti uviedol, že on začal používať označenia „Indonal“, „Indonal Woman“ a „Indonal Man“ podstatne skôr ako navrhovateľ začal používať označenie „INDOL3C“, resp. jeho odvodneniny. Majiteľ doplnil, že prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej bolo označenie „indonal“, si na úrade podal 19. januára 2006, teda o tri roky skôr ako vznikol navrhovateľ (navrhovateľ bol do obchodného registra zapísaný 27. marca 2009). Poznamenal, že spoluzakladateľom navrhovateľa bol jeho bývalý zamestnanec, a teda práve konanie navrhovateľa možno považovať za konanie v nie dobrej viere, keďže napriek tomu, že navrhovateľ vedel o skoršom označení majiteľa „Indonal“, začal používať označenia, ktoré s ním boli zameniteľné. Majiteľ opätovne poznamenal, že úrad dvakrát zaregistroval opisné a druhové označenie „INDOL3C“ v prospech navrhovateľa, čím mu poskytol neoprávnenú výhodu, pričom aj táto skutočnosť prinútila majiteľa uvažovať o používaní označenia, ktorým je tvorená napadnutá ochranná známka. Podľa majiteľa navrhovateľ v konaní relevantnými dôkazmi nepreukázal používanie označenia „INDOL3C“, resp. „INDOL WOMAN 250“ a „INDOL MAN 250“, a preto nemožno tvrdiť, že majiteľ

konal úmyselne v zlej viere s cieľom zabrániť svojmu konkurentovi v používaní jeho označení.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade vydal rozhodnutie, ktorým prvostupňové rozhodnutie zruší.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 30. septembra 2021, zastal názor, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané na základe náležite zisteného skutkového stavu a podaný rozklad označil za nedôvodný v celom rozsahu. Zároveň v plnom rozsahu odkázal na svoje tvrdenia uvádzané v rámci prvostupňového konania, ako aj na všetky doposiaľ predložené dôkazné materiály.

Prvostupňový orgán podľa navrhovateľa správne posúdil sled udalostí, ktoré nastali pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky v nadväznosti na udalosti, ktoré nasledovali po zaregistrovaní napadnutej ochrannej známky, ako i v konaní predložené dôkazy a účastníkmi konania uvádzané tvrdenia. Pokiaľ ide o nesúhlas majiteľa s posúdením dôkazných materiálov vykonaným prvostupňovým orgánom, navrhovateľ s odkazom na relevantnú časť prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prvostupňový orgán predložené dôkazy hodnotil vo vzájomných súvislostiach, výsledkom čoho bol správne zistený skutkový stav o používaní nezapísaných označení „INDOL WOMAN“, „INDOL MAN“ a „INDOL3C“ navrhovateľom v rozhodnom čase (pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky) a na rozhodnom území (na území Slovenskej republiky).

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že v preskúvanom prípade nie sú naplnené zákonné dôvody na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán napadnuté rozhodnutie jasne, vecne a správne zdôvodnil, pričom podrobne uviedol, na základe akých skutočností (používanie označení „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“ a „INDOL3C“ navrhovateľom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, konkurenčné postavenie navrhovateľa a majiteľa, vedomosť majiteľa o existencii starších označení navrhovateľa, úmysel majiteľa zabrániť navrhovateľovi v používaní označenia, ktoré dlhodobo používal pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, poškodenie navrhovateľa v dôsledku zápisu napadnutej ochrannej známky do registra) dospel k záveru vyjadrenému v napadnutom rozhodnutí.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že majiteľ v konaní neuviedol žiadne dôvody, resp. nepredložil žiadne relevantné dôkazy, ktoré by ozrejmovali jeho poctivý zámer pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a ktoré by ho oprávňovali na jej podanie. Rovnako neboli v konaní zo strany majiteľa spochybnené tvrdenia navrhovateľa (podoporené dôkaznými materiálmi) o zlej viere majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Absencia argumentov majiteľa vo vzťahu k dôvodom tvrdným navrhovateľom o nečestnom úmysle majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky podľa názoru navrhovateľa jasne potvrdzuje zámer majiteľa úmyselne zabrániť svojmu konkurentovi v používaní jeho nezapísaného označenia.

V súvislosti so spochybňovaním navrhovateľom predložených dôkazných materiálov so strany majiteľa v podanom rozklade navrhovateľ zdôraznil, že predložené dôkazy je nutné posudzovať nie len jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach. Navrhovateľ nesúhlasil s názorom majiteľa, že predložené dôkazy sú nepriame, a preto by na ne nemal úrad prihliadať. Zdôraznil, že dôkazy predložené v konaní predstavujú komplexný celok udalostí a preukázaných tvrdení, ktorý jasne deklaruje nepoctivý zámer majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Na základe všetkých uvedených skutočností navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 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 účastníkom 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 do 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 § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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 § 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.

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

Napadnutá slovná ochranná známka č. 251371 „INDOL WOMAN“, majiteľa SYNERGIA Pharmaceuticals, s. r. o., Brestová 14, 821 02 Bratislava, s právom prednosti od 12. júna 2019, bola zapísaná do registra ochranných známk 17. decembra 2019 pre tovary „výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Majiteľ spochybnil zhodnotenie dôkazov predložených navrhovateľom vykonané prvostupňovým orgánom, pričom zastal názor, že predložené dôkazy nie sú dostatočné na preukázanie tvrdení navrhovateľa. Zároveň poukázal na to, že on začal používať označenia „Indonal“, „Indonal Woman“ a „Indonal Man“ podstatne skôr ako začal navrhovateľ používať svoje označenia, pričom prihlášku ochrannej známky „indonal“ si na úrade podal o tri roky skôr ako bol navrhovateľ zapísaný do obchodného registra. Majiteľ doplnil, že spoluzakladateľom navrhovateľa bol jeho bývalý zamestnanec, a teda podľa jeho názoru za konanie v nie dobrej viere je potrebné považovať konanie navrhovateľa.

Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hoci pojem „dobrá viera“ je v práve často používaný, právne predpisy ho nedefinujú. Zákon teda nedefinuje, kedy prihlášku ochrannej známky možno považovať za nepodanú v dobrej viere. Je však zrejmé, že situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, pričom je nevyhnutné každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Podľa stanoviska generálnej advokátky Sharpston z 12. marca 2009 vo veci C-529/07, bod 60 pojmom neexistencia dobrej viery podávateľa prihlášky možno označiť „konanie, ktoré sa vyníma z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v priemysle alebo obchode a ktoré sa dá zistiť posúdením objektívnych skutočností každého jednotlivého prípadu s poukazom na tieto normy“. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zväžiť

akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, 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. Prítomnosť nečestného úmyslu (zámeru) podávateľa prihlášky pri jej podaní je kľúčovým predpokladom pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere. Nie je však nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Úmysel podávateľa prihlášky je subjektívnou okolnosťou, ktorú je potrebné určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti. Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či v preskúvanom prípade majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je teda nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel alebo zámer. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere. Absencia dobrej viery musí byť pritom spojená s osobou majiteľa a musí byť daná už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery majiteľa je preto deň podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, t. j. 12. jún 2019.

Navrhovateľ v podanom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú svoj názor, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, odôvodnil tým, že na trhu s výživovými doplnkami používal označenie „INDOL3C“ od roku 2009 (zapísané do registra 8. februára 2010 aj ako ochranná známka č. 226680) a označenia „INDOL WOMAN 250“ a „INDOL MAN 250“ od roku 2015, pričom majiteľ musel o tom mať vedomosť, keďže pôsobil v rovnakom čase na rovnakom trhu ako konkurent navrhovateľa a jeho produkty označené ako „Indonal Woman“ a „Indonal Man“ koexistovali na relevantnom trhu s výrobkami navrhovateľa. Napriek uvedenej skutočnosti si majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky pre rovnaké tovary (výživové doplnky) a následne po jej zápise kontaktoval distribútorov produktov navrhovateľa s požiadavkou, aby prestali s distribúciou výrobkov „INDOL WOMAN 250“, pričom svoju žiadosť odôvodnil tým, že je majiteľom napadnutej ochrannej známky. Z rovnakého dôvodu majiteľ súčasne kontaktoval spoločnosť PharmINFO, s. r. o., so žiadosťou, aby bol produkt „INDOL WOMAN 250“ vymazaný zo systému centrálného zalistovania farmaceutických produktov na Slovensku, resp. aby daný výživový doplnok bol prepísaný na majiteľa.

Navrhovateľ s cieľom preukázať naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach v rámci prvostupňového konania predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- kópiu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OHVBPKV/6528/2015/Jo z 2. septembra 2015 (dôkaz č. 1),
- kópiu potvrdenia z 29. januára 2020 vystaveného spoločnosťou Biomin, a. s. (dôkaz č. 2),
- kópie objednávok spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Bratislava, určené navrhovateľovi v postavení dodávateľa č. P302898 z 3. novembra 2016, č. P303960 z 18. novembra 2016, č. P304305 z 24. novembra 2016, č. P306036 z 21. decembra 2016, č. P335336 z 15. marca 2018, č. P335796 z 22. marca 2018, č. P337137 z 12. apríla 2018, č. P338600 z 3. mája 2018, č. P342585 z 3. júla 2018, č. P346791 z 5. septembra 2018, č. P347383 z 13. septembra 2018, č. P348441 z 26. septembra 2018, č. P351803 zo 14. novembra 2018, č. P355090 z 9. januára 2019, č. P357603 z 12. februára 2019, č. P359197 zo 6. marca 2019, č. P364060 zo 14. mája 2019, č. P370352 zo 7. augusta 2019 (dôkaz č. 3),
- vyobrazenie produktov navrhovateľa „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“ a „indol3C“, vrátane vyobrazenia ich obalov (dôkaz č. 4),
- printscreen z webovej stránky www.adc.sk z 23. júna 2020 obsahujúci zoznam produktov navrhovateľa (dôkaz č. 5),
- printscreen z webovej stránky www.adc.sk z 23. júna 2020 obsahujúci zoznam produktov majiteľa (dôkaz č. 6),

- kópie potvrdení zo 7. februára 2020 distribučných spoločností MED-ART, s. r. o., a UNIPHARMA, 1. slovenská lekárska akciová spoločnosť, o spolupráci s navrhovateľom (dôkaz č. 7),
- zoznam odberateľov produktu „INDOL WOMAN“ od 1. januára 2015 do 23. januára 2020 (dôkaz č. 8),
- kópiu e-mailu z 24. januára 2020 od spoločnosti MED-ART spol. s r. o. určeného navrhovateľovi (dôkaz č. 9),
- kópiu e-mailu z 24. januára 2020 od spoločnosti PharmINFO, spol. s r. o., prevádzkovateľa databázy ADC Číselník, určeného navrhovateľovi (dôkaz č. 10),
- výpis z registra úradu týkajúci sa ochrannej známky č. 226680 „INDOL3C“ (dôkaz č. 11),
- kópiu elektronickej platby navrhovateľa z účtu ČSOB (dôkaz č. 12).

Majiteľ vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uviedol, že navrhovateľ nie je jedinou spoločnosťou, ktorá používa na relevantnom trhu označenie „INDOL“ vo vzťahu k tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Poukázal na to, že je majiteľom ochrannej známky č. 214082 „indonal“ (s právom prednosti od 19. januára 2006), ochrannej známky č. 236847 „Indonal Akut“ (s právom prednosti od 23. septembra 2013) a ochrannej známky č. 249036 „INDONAL“ (s právom prednosti od 18. júla 2018). Zároveň uviedol, že od roku 2006 používa nezapísané označenia „Indonal Woman“ a „Indonal Man“, a to na území Slovenskej a Českej republiky.

Majiteľ na podporu svojich tvrdení v rámci prvostupňového konania predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- printscreen z webovej stránky <https://slovník.juls.savba.sk> zobrazujúci výsledok vyhľadávania slova „indol“ (dôkaz č. 13),
- printscreen z internetovej encyklopédie Wikipedia zobrazujúci výsledok vyhľadávania výrazu „Indole-3-carbinol“ (dôkaz č. 14),
- faktúry č. 531100722 z 8. apríla 2010, č. 100597 zo 16. júna 2010, č. 4021007807 z 8. októbra 2010, č. 812010 z 8. novembra 2010, č. 110035 z 26. januára 2011, vystavené pre majiteľa v postavení odberateľa za inzerciu v periodikách spolu s kópiami z tlače s uverejnenou reklamou (dôkaz č. 15),
- faktúru č. 201104 z 3. januára 2011 vystavenú pre majiteľa ako odberateľa za služby kontrolovanej distribúcie a umiestnenia informačných plagátov v čakárňach ordinácií a v lekárnach (dôkaz č. 16),
- vyobrazenie informačného letáku na produkt „Indonal woman“, na ktorom je uvedený dátum 1. apríl 2009 (dôkaz č. 17),
- žiadosť majiteľa adresovanú Úradu verejného zdravotníctva SR o vydanie súhlasu umiestnenia výživového doplnku na trh, odsúhlaseného pod iným názvom, zo 17. júna 2010 (dôkaz č. 18),
- certifikát č. 128713/2015 v anglickom jazyku týkajúci sa laboratórneho rozboru produktu s názvom „Indonal Woman“ (dôkaz č. 19),
- rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR č. BPOVO/3839/2005/Trs z 29. júna 2005 a rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva ČR č. OVZ-350-25.10.2006-44086 z 30. novembra 2006 (dôkaz č. 20),
- list Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č. HV/15919/2013 z 23. októbra 2013 adresovaný majiteľovi, spolu s protokolom o posúdení výživového doplnku (dôkaz č. 21),
- rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHVBPKV/4559/2013/Ht z 28. mája 2013 (dôkaz č. 22),
- protokol o odbere vzoriek potravín z 3. októbra 2013 (dôkaz č. 23),
- výdajky zo skladu majiteľa ako dodávateľa č. 13SV00817 a č. 13SV00815 z 10. júna 2013 (dôkaz č. 24),
- printscreen z webovej stránky <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040402082851508> z 12. augusta 2020 (dôkaz č. 25).

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

Pokiaľ ide o dôkaz č. 1, tento predstavuje rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej „ÚVZ SR“) č. OHVBPKV/6528/2015/Jo z 2. septembra 2015, ktorým ÚVZ SR vyhovel návrhu navrhovateľa a udelil mu súhlas na umiestňovanie výživových doplnkov „INDOL MAN 250“ (kapsuly) a „INDOL WOMAN 250“ (kapsuly), na trh v Slovenskej republike. V prípade dôkazu č. 2 ide o potvrdenie spoločnosti BIOMIN, a. s., zastúpenej jej výkonným riaditeľom, z 29. januára 2020, z ktorého vyplýva, že táto spoločnosť pre navrhovateľa od roku 2015 vyrábala, okrem iného, aj výživový doplnok „INDOL WOMAN 250“.

Obsahom dôkazu č. 3 sú objednávky spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Bratislava, určené navrhovateľovi v postavení dodávateľa z obdobia rokov 2016, 2018 a 2019 (z roku 2016 to boli 4 objednávky, z roku 2018 bolo predložených 9 a z roku 2019 to bolo 5 objednávok). Ich predmetom bolo, okrem iného, objednanie výrobkov „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“, „INDOL3C“, „INDOL3C FORTE“ a „INDOL3C FORTE FOR WOMEN“ v rôzne veľkých baleniach. V roku 2016 podľa predložených objednávok bolo objednaných 259, v roku 2018 to bolo 362 a v roku 2019 bolo objednaných 290 takto označených výrobkov, pričom cena jedného balenia v závislosti od počtu kapsúl v balení bola od 15 do 45 eur.

Dôkaz č. 4 predstavuje vyobrazenie produktov navrhovateľa „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“, a „indol3C“, a to plastových fľaštičiek s etiketami a vonkajších papierových krabíčiek výrobkov. Na plastových fľaštičkách výrobkov „INDOL WOMAN 250“ a „INDOL MAN 250“ je viditeľný dátum expirácie 07/2018, z čoho je zrejmé, že tieto výrobky pochádzajú z obdobia pred týmto dátumom.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 5, tento predstavuje zoznam produktov navrhovateľa z 23. júna 2020 spolu s uvedením dátumu umiestnenia produktov na trh v SR z databázy farmaceutických produktov prístupnej na webovej stránke www.adc.sk. V zozname sa nachádzajú, okrem iných, produkty „INDOL MAN 250“ (rôzne balenia, v SR od 10/2015), „INDOL WOMAN 250“ (rôzne balenia, v SR od 10/2015), „INDOL3C“ (rôzne balenia, s dátumami umiestnenia v SR od 6/2009, 8/2009 a 10/2012) a „INDOL3C FORTE for woman“ (rôzne balenia, v SR od 5/2012). Všetky uvedené produkty sú zaradené do kategórie VDC90 – Ostatné prípravky s látkami získanými z rastlín nezatriedené inde. Dôkaz č. 6 obsahuje zoznam produktov majiteľa z 23. júna 2020 spolu s dátumom ich umiestnenia na trh v SR z databázy farmaceutických produktov prístupnej na webovej stránke www.adc.sk. V zozname sa nachádzajú, okrem iných, produkty „Indonal forte“ (rôzne balenia, v SR od 4/2016), „Indonal man“ (rôzne balenia, s dátumami umiestnenia v SR od 11/2005 a 5/2013), „Indonal partner“ (rôzne balenia, v SR od 12/2014) a „Indonal woman“ (rôzne balenia, s dátumami umiestnenia v SR od 10/2005, 11/2005, 1/2016 a 11/2016). Všetky uvedené produkty sú zaradené do kategórie VDC90 – Ostatné prípravky s látkami získanými z rastlín nezatriedené inde.

Z dôkazu č. 7 vyplýva, že distribučné spoločnosti MED-ART, spol. s r. o. a UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť spolupracovali s navrhovateľom na základe Zmluvy o spolupráci od roku 2009, pričom spolupráca spočívala v distribúcii produktov navrhovateľa do lekární v SR. Uvedené spoločnosti sa podieľali, okrem iného, na distribúcii produktov „INDOL WOMAN 250“ (balenie 60 a 120 cps – predaj od 1. októbra 2015), „INDOL MAN 250“ (60 a 120 cps – predaj od 1. októbra 2015), „INDOL3C“ (balenie 60, 120 a 240 cps – predaj od 1. augusta 2009, balenie 180 cps – predaj od 1. októbra 2009), „INDOL3C FORTE“ (balenie 120 a 180 cps – predaj od 1. mája 2012) a „INDOL 3 CARBINOL KOMPLEX“ (balenie 60 a 120 cps – predaj od 1. mája 2018).

V prípade dôkazu č. 8 ide o interný dokument navrhovateľa predstavujúci prehľad predaja produktu „INDOL WOMAN“ s údajmi o odberateľoch za obdobie január 2015 až január 2020.

Dôkaz č. 9 predstavuje e-mailovú komunikáciu z 24. januára 2020 medzi p. Máriou B., z obchodného oddelenia distribučnej spoločnosti MED-ART, spol. s r. o. a navrhovateľom. V rámci e-mailovej správy bol navrhovateľ vyzvaný na vyjadrenie sa k e-mailovej správe majiteľa, ktorou tento oznámil, že ochranná známka „INDOL WOMAN“ patrí majiteľovi, a teda iba on ju môže oprávnenne používať, pričom v prílohe poslal naskenované osvedčenie o zápise napadnutej ochrannej známky do registra.

Dôkaz č. 10 predstavuje e-mailovú komunikáciu z 24. januára 2020 medzi Petrom M. zo spoločnosti PharmInfo spol. s r. o., ktorá je prevádzkovateľom databázy farmaceutických produktov ADC Číselník a p. Romanom H., správcom produktového portfólia navrhovateľa v uvedenej databáze. V rámci e-mailovej správy bol p. Roman H. vyzvaný na vyjadrenie stanoviska k e-mailovej správe majiteľa z 23. januára 2020. Majiteľ v uvedenej správe požiadal o výmaz produktov navrhovateľa označených „INDOL WOMAN“ z predmetnej databázy alebo o ich priradenie majiteľovi, a to z dôvodu, že je majiteľom napadnutej ochrannej známky.

Z dôkazu č. 11 vyplýva, že navrhovateľ bol majiteľom slovnej ochrannej známky č. 226680 „INDOL3C“, s právom prednosti od 1. júla 2009, zapísanej pre tovary „farmaceutické výrobky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (pozn. predmetná ochranná známka zanikla k 1. júlu 2019 neobnovením).

Obsahom dôkazu č. 12 je detail elektronickej platby zo strany navrhovateľa z 11. júna 2020 vo výške 100 EUR. Z dôkazu nie je zrejmé, pre koho a za akým účelom bola platba realizovaná, teda čoho sa týkala.

Obsahom dôkazu č. 13 je printscreen z webovej stránky <https://slovník.juls.savba.sk>, podľa ktorého slovo „indol“ predstavuje v chémii dusíkatú heterocyklickú zlúčeninu vyskytujúcu sa v molekulách niektorých alkaloidov alebo glykozidov (akademický slovník cudzích slov z r. 2005). V prípade dôkazu č. 14 ide o výpis z internetovej encyklopédie Wikipédia v anglickom jazyku, v ktorom sú uvedené informácie o zlúčenine indole-3-carbinol a jej účinku na ľudské telo pri rôznych chorobách.

Dôkaz č. 15 predstavuje 4 faktúry z roku 2010 a 1 faktúru z roku 2011, ktoré boli vystavené pre majiteľa za inzerciu v periodikách Plus JEDEN DEŇ magazín, Slovenka 24/2010 a 4/2011, Beauty & woman a Maminka. Spolu s faktúrami boli predložené aj kópie strán z predmetných periodík s uverejnenou reklamou na výrobky „indonal partner for woman“ a „indonal man“.

Dôkaz č. 16 predstavuje faktúru č. 201104 z 3. januára 2011 vystavenú pre majiteľa od dodávateľa IDS Health Media Slovakia, spol. s r. o., v sume 300,00 EUR, za služby kontrolovanej distribúcie a umiestnenia informačných plagátov formátu A5 týkajúcich sa produktov „Indonal woman“, „Indonal man“ a „Kurkumin“ v čakárňach ordinácií praktických lekárov, gynekológov, urológov a v lekárňach v januári 2011. Obsahom dôkazu č. 17 je vyobrazenie informačného letáku formátu A5 s dátumom 1. apríl 2009. Informačný leták uvádzal informácie o výživovom doplnku „Indonal woman“, ktorého výrobcom je majiteľ.

V prípade dôkazu č. 18 ide o žiadosť zo 17. júna 2010 adresovanú ÚVZ SR, ktorou majiteľ žiadal o vydanie súhlasu na umiestnenie výživového doplnku na trh pôvodne odsúhlaseného pod iným názvom. Ako pôvodný názov je v žiadosti uvedené označenie „INDONAL PARTNER“ a ako nový názov označenie „INDONAL PARTNER for WOMAN“, pričom zloženie produktu ostalo rovnaké.

Čo sa týka dôkazu č. 19, tento predstavuje prvú stranu certifikátu č. 128713/2015 v anglickom jazyku vydaného 24. augusta 2016 laboratóriom EUROFINS BEL/NOVAMANN, s. r. o., Nové Zámky. Certifikát bol vystavený na základe laboratórneho rozboru produktu „Indonal Woman“ s dátumom spotreby 10/2017. Objednávateľom laboratórneho rozboru bol majiteľ. Z dôkazu taktiež vyplýva, že vzorka bola prijatá 13. novembra 2015 a testovanie prebiehalo od 13. do 23. novembra 2015.

Dôkaz č. 20 predstavuje rozhodnutie ÚVZ SR č. BPOVO/3839/2005/Trs z 29. júna 2005 a rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky č. OVZ-350-25.10.2006-44086 z 30. novembra 2006. Rozhodnutím ÚVZ SR hlavný hygienik SR vyhovel žiadosti majiteľa vo veci dovozu a distribúcie výživového doplnku s určenými látkami s názvom „INDONAL“ a s určenými látkami v uvedenom výživovom doplnku uvádzanom do obehu s etiketou v pripojenom znení súhlasil do 31. decembra 2009. Čo sa týka rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva ČR, na jeho základe bol udelený spoločnosti Synergia Pharmaceuticals, s. r. o., Sokolovská 27/93, 186 00 Praha 8, súhlas na uvedenie doplnku stravy „INDONAL“ do obehu v ČR.

Obsahom dôkazu č. 21 je list Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej „RÚVZ“) Bratislava hlavné mesto č. HV/15919/2013 z 23. októbra 2013 adresovaný majiteľovi. Prílohou listu bol protokol o laboratórnej skúške výživového doplnku „Indonal Woman 120 kapsúl“, ktorý bol odobratý v prevádzke majiteľa 3. októbra 2013 na mikrobiologické a fyzikálno-chemické vyšetrenie, pričom odobratá vzorka vyhovela kritériám podľa príslušných predpisov.

Dôkaz č. 22 predstavuje rozhodnutie ÚVZ SR č. OHVBPKV/4559/2013/Ht z 28. mája 2013, ktorým bol majiteľovi udelený súhlas s umiestňovaním výživových doplnkov „Indonal Woman“, „Indonal Partner for Woman“ a „Indonal Man“ (všetky výrobky vo forme kapsúl) na trh v Slovenskej republike.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 23, tento predstavuje prvú stranu vyplneného tlačiva „Protokol o odbere vzoriek potravín“, z ktorého je zrejmé, že RÚVZ Bratislava hlavné mesto, odbor hygieny výživy, odobral 3. októbra 2013 vzorku výrobku „Indonal Woman 120 kapsúl“ v prevádzke majiteľa za účelom vykonania mikrobiologického a chemického vyšetrenia.

Z dôkazu č. 24 je zrejmé, že majiteľ 10. júna 2013 poslal dobierkou Andrejovi M., Bratislava, 1 kus produktu „Indonal Woman 90 cps“ v hodnote 31, 00 EUR, a Zuzane V., Trnava, 2 kusy produktu „Indonal

Woman 120 cps“ v hodnote 31, 00 EUR.

Obsahom dôkazu č. 25 je výtlačok z webovej stránky www.sciencedirect.com z 12. augusta 2020 s výsledkom vyhľadávania pre pojem „Synthesis of C and N labelled (S)-Tryptophan“. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je zjavné, aký súvis má tento dôkaz s preskúvaným prípadom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že navrhovateľ v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (12. júna 2019) dodával na trh v SR výživové doplnky „INDOL3C“ (od roku 2009), „INDOL3C FORTE“, „INDOL3C FORTE FOR WOMEN“ (od roku 2012), „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“ (od roku 2015) a „INDOL 3 CARBINOL KOMPLEX“ (od roku 2018). Na distribúciu uvedených produktov navrhovateľa do lekární v rámci SR sa podieľali distribučné spoločnosti MED-ART, spol. s r. o. a UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (dôkaz č. 7), ako aj spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Bratislava (dôkaz č. 3). Ako ďalej vyplynulo z predložených dôkazov, v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to minimálne od roku 2010 aj majiteľ umiestňoval na trh v SR výživové doplnky, a to pod názvom „Indonal Partner for Woman“, „Indonal Man“ a „Indonal Woman“, pričom tieto produkty rovnako ako produkty navrhovateľa, obsahovali účinnú látku Indol-3-karbinol (I3C). Majiteľ inzeroval uvedené produkty vo viacerých periodikách (dôkaz č. 15). V januári 2011 nechal distribuovať informačné letáky na tieto produkty v čakárňach ordinácií praktických lekárov, gynekológov, urológov a v lekárnach (dôkaz č. 16). Umiestňovanie produktu „Indonal Woman“ na slovenský trh majiteľ preukázal aj dokladmi o jeho predaji na dobierku v roku 2013 (dôkaz č. 24).

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (12. júna 2019) navrhovateľ (minimálne od roku 2009), ako aj majiteľ (minimálne od roku 2010), vyvíjali podnikateľské aktivity s výživovými doplnkami obsahujúcimi rovnakú účinnú látku Indol-3-karbinol (I3C), pričom navrhovateľ označoval svoje výrobky názvami obsahujúcimi slovný prvok „Indol“ a majiteľ používal názvy obsahujúce slovný prvok „Indonal“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že navrhovateľ a majiteľ boli navzájom v konkurenčnom vzťahu, a teda museli o sebe, ako aj o dotknutých výrobkoch mať vedomosť. Možno teda konštatovať, že majiteľ vedel o tom, že navrhovateľ ako jeho konkurent v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky umiestňoval na trh, okrem iného, výrobok pod názvom „INDOL WOMAN 250“, teda pod označením zhodným s prihláseným označením. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade, v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prvú z podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, t. j. vedomosť majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, možno v preskúvanom prípade považovať za splnenú.

Berúc do úvahy skutočnosť, že samotná vedomosť nestačí na konštatovanie neexistencie dobrej viery, je potrebné ďalej skúmať a zohľadniť úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Pre posúdenie subjektívneho úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v posudzovanom prípade možno za relevantné považovať nasledujúce skutočnosti. Ako vyplýva už zo skôr uvedeného, zatiaľ čo navrhovateľ v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky dodával na slovenský trh výživové doplnky pod názvami obsahujúcimi slovný prvok „INDOL“, konkrétne „INDOL3C“ (od roku 2009), „INDOL3C FORTE“, „INDOL3C FORTE FOR WOMEN“ (od roku 2012), „INDOL WOMAN 250“, „INDOL MAN 250“ (od roku 2015) a „INDOL 3 CARBINOL KOMPLEX“ (od roku 2018), majiteľ dodával na trh výživové doplnky pod názvami obsahujúcimi slovný prvok „Indonal“, pričom bol aj majiteľom ochranných známk pozostávajúcich, resp. tvorených týmto slovným prvkom, konkrétne ochrannej známky č. 214082 „indonal“ (zaniknutá 19. januára 2016), č. 236847 „Indonal Akut“ (s právom prednosti od 23. septembra 2013) a č. 249036 „INDONAL“ (s právom prednosti od 18. júla 2018). Majiteľ si následne po niekoľkoročnom podnikaní s výživovými doplnkami pod názvami obsahujúcimi slovný prvok „Indonal“ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej bolo označenie pozostávajúce zo slovného prvu „Indol“, resp. predmetom ktorej bol názov produktu iného subjektu, navrhovateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje tiež na to, že približne jeden mesiac po zápise napadnutej ochrannej známky do registra majiteľ zaslal spoločnosti MED-ART, spol. s r. o., ktorá distribuovala

produkty navrhovateľa do lekárni v SR, naskenované osvedčenie o zápise napadnutej ochrannej známky do registra, pričom uviedol, že označenie „INDOL WOMAN“ môže oprávnené používať iba on (dôkaz č. 9). V rovnakom čase majiteľ kontaktoval aj prevádzkovateľa databázy farmaceutických produktov ADC Číselník spoločnosť PharmInfo, spol. s r. o., (dôkaz č. 10), pričom požiadal o výmaz produktov navrhovateľa označených „INDOL WOMAN“ z predmetnej databázy alebo o ich priradenie jemu ako majiteľovi napadnutej ochrannej známky. Majiteľ teda už mesiac po zápise napadnutej ochrannej známky do registra vyvinul aktivity smerujúce k tomu, aby zabránil svojmu konkurentovi predávať výrobky pod označením, pod ktorým ich umiestňoval na trh niekoľko rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (od roku 2015).

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že konanie majiteľa, ktorý vedel, že navrhovateľ dodával na trh prostredníctvom distribútorov výživový doplnok „INDOL WOMAN 250“, ako aj iné výživové doplnky obsahujúce vo svojich názvoch slovný prvok „INDOL“, a napriek tomu si vo svojom mene podal prihlášku napadnutej ochrannej známky s cieľom zabrániť svojmu konkurentovi predávať výrobky pod predmetným označením, možno považovať za konanie v rozpore s uznávanými štandardami etického správania. Aj keď samotný majiteľ 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 majiteľ zápisom napadnutej ochrannej známky získal výlučné právo na jej používanie na území Slovenskej republiky, čo je s ohľadom na skutkové okolnosti daného konania neprípustné. Orgán rozhodujúci o rozklade sa na základe uvedených skutočností stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom vo svojom mene možno považovať za zámerné konanie s cieľom neoprávnené získať určité zvýhodnené postavenie na príslušnom trhu, resp. s cieľom blokovania navrhovateľa a jeho podnikania. Aj podmienku naplnenia zlého úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky možno preto v preskúvanom prípade považovať za naplnenú. V súvislosti s tvrdením majiteľa, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky mal v úmysle pokračovať, resp. rozšíriť svoj známkový rad, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že napadnutá ochranná známka neobsahuje slovný prvok, ktorý v názvoch svojich výrobkov používal majiteľ, ale ide o názov výrobku, ktorý niekoľko rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky dodával na trh navrhovateľ, a teda tvrdenie majiteľa o rozšírení jeho známkového radu sa javí ako odporujúce skutočnému stavu na trhu.

V súvislosti s argumentom majiteľa, že navrhovateľ nepredložil dostatočné dôkazy o používaní kolíznych označení na trhu, keďže dôkazy ním predložené nepreukazujú priamy predaj takto označených výrobkov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Hoci dôkazy predložené navrhovateľom nepreukazujú priamo predaj výrobkov konečnému spotrebiteľovi, rozhodujúcou v preskúvanom prípade je skutočnosť, že na ich základe je možné dôvodne konštatovať, že výživové doplnky pod názvami obsahujúcimi slovný prvok „INDOL“ boli v rozhodujúcom období skutočne prítomné na trhu, resp. že navrhovateľ v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky dodával na slovenský trh takto označené výživové doplnky, o čom mal majiteľ vzhľadom na konkurenčné postavenie vo vzťahu k navrhovateľovi vedomosť. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade tento argument majiteľa považuje za bezpredmetný.

Čo sa týka argumentu majiteľa, že navrhovateľ používal a nechal si ako ochrannú známku zaregistrovať označenie „INDOL3C“, ktoré je opisné vo vzťahu k výživovým doplnkom obsahujúcim účinnú látku rovnakého názvu, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že rozlišovacia spôsobilosť uvedeného označenia nie je predmetom konania v preskúvanom prípade týkajúcom sa výhradne skutočnosti, či navrhovateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že spoločnosť navrhovateľa bola založená jeho bývalým zamestnancom, a preto práve konanie navrhovateľa možno považovať za konanie v nie dobrej viere, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že uvedené predstavuje len tvrdenie majiteľa bez predloženia relevantných dôkazov. Zároveň nemožno opomenúť, že pri posúdení návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach sa neposudzuje konanie navrhovateľa, ale konanie majiteľa, teda či majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal, resp. nekonal v dobrej viere a či je navrhovateľ osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach touto prihláškou, pričom je potrebné vychádzať zo skutočností, ktoré vyplývajú z dôkazov predložených v konaní.

Berúc do úvahy uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že navrhovateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere, a teda prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade 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:

Belička Ivan, Švermova 1820/21, 974 04 Banská Bystrica 4, Slovenská republika
Boldiz Law Firm s.r.o., Bernolákovo námestie 1614/28, 940 02 Nové Zámky 2, Slovenská republika