



Banská Bystrica 14. 7. 2021
POZ 1207-2020/N-71-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BAREKOL, s. r. o., Čejkov 9, 393 01 Nový Rychnov, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Vierou Meškovou, PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA, Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „BETAVITAL“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 5.6.2020 prihlasovateľom KLAS EU s. r. o., Robousy 188, 506 01 Jičín, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Žovicová & Žovic IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1207-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.8.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „BETAVITAL“, číslo spisu POZ 1207-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „BETAVITAL“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1207-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.11.2020 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. e) a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „BETAVITAL“ č. 204601 so skorším právom prednosti, zapísanej Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej aj „ÚPV CZ“) pre tovary v triedach 5, 29 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je registrovaná na území Českej republiky, ktorá je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a členom Svetovej obchodnej organizácie. Namietateľ dodal, že zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v triedach 5, 29 a 30, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známkou, keďže sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, uspokojujú ich rovnaké potreby a je možné ich objednať a zakúpiť na tých istých predajných miestach a prostredníctvom internetových obchodov (napr. prezdravie.sk) aj na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené môže podľa namietateľa dôjsť k zámene sporných označení alebo tovarov pochádzajúcich od rôznych osôb alebo aj k mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že od roku 1996 vyrába a dodáva na trh doplnok stravy pod názvom BETAVITAL, ktorým je rastlinný extrakt z červenej repy, a ktorý v posledných rokoch dodával iba prihlasovateľovi ako výhradnému distribútorovi tohto tovaru. Namietateľ ďalej uviedol, že v dôsledku dlhodobého a intenzívneho používania má označenie „BETAVITAL“ vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a dodal, že prihlasovateľ si bez jeho súhlasu začal privlastňovať názov výrobku a prihlásil si predmetné označenie ako ochrannú známkou. Na preukázanie uvedeného namietateľ predložil faktúry za predaj výrobku BETAVITAL za posledných desať

rokov, ďalej etikety, fotografie, letáky a internú emailovú korešpondenciu medzi pánom K. zo spoločnosti namietateľa a pánom P. zo spoločnosti prihlasovateľa.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že z predloženej emailovej korešpondencie jednoznačne vyplýva, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky zverejneného označenia bol dobre informovaný o právach namietateľa a napriek tomu požiadal o zápis označenia zhodného so staršou ochrannou známkou do registra aj bez súhlasu namietateľa, pričom ako výhradný distribútor ponúkal a predával výrobky s označením „BETAVITAL“ aj slovenským spotrebiteľom v internetových obchodoch.

Namietateľ zdôraznil, že na svoje práva ako majiteľa staršej ochrannej známky prihlasovateľa upozorňoval a žiadal o späťvzatie prihlášky zverejneného označenia. Podľa slov namietateľa prihlasovateľ bol s ním v hospodárskom vzťahu a jednoznačne vedel o jeho právach k predmetnému označeniu, teda prihlasovateľovým úmyslom bolo zneužitie už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti označenia v jeho prospech, čo sa môže prejaviť na ekonomických výsledkoch namietateľa.

Na preukázanie uvedeného namietateľ predložil korešpondenciu patentovej zástupkyne pani Dany L. zastupujúcej namietateľa v konaní pred ÚPV CZ s pánom P. a internú emailovú korešpondenciu medzi pánom K. zo spoločnosti namietateľa a pánom P. zo spoločnosti prihlasovateľa.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia „BETAVITAL“, číslo spisu POZ 1207-2020, pre všetky prihlásené tovary v triedach 5, 29 a 30.

Listom úradu z 19.11.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie, pričom mu bola stanovená lehota do 26.1.2021.

Vyjadrenie prihlasovateľa bolo úradu doručené 25.3.2021, teda takmer dva mesiace po úradom určenej lehote. Z uvedeného dôvodu nie je možné naň v konaní prihliadať a úrad vo veci rozhodne v zmysle § 31 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. e) a § 7 písm. j) citovaného zákona.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „BETAVITAL“, číslo spisu POZ 1207-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5.6.2020 prihlasovateľom KLAS EU s. r. o., Robousy 188, 506 01 Jičín, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.8.2020 pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ BAREKOL, s. r. o., Čejkov 9, 393 01 Nový Rychnov, Česká republika odôvodnil podanie predmetných námietok tým, že je majiteľom ochrannej známky „BETAVITAL“ č. 204601 zapísanej v Českej republike s právom prednosti od 14.2.1996 a bol s prihlasovateľom v obchodnom vzťahu, ktorý ako výhradný distribútor jeho výrobkov Betavital tieto ponúkal a predával aj slovenským spotrebiteľom v internetových obchodoch, a bol teda v čase podania prihlášky zverejneného označenia dobre informovaný o právach namietateľa k ochrannej známke „BETAVITAL“. Napriek tomu však bez jeho súhlasu požiadal o zápis zhodného označenia do registra. Namietateľ tak vyjadril presvedčenie, že prihlasovateľovým úmyslom bolo zneužitie už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky namietateľa vo svoj prospech.

Námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. *vice versa* v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na namietateľovi, aby úradu uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere. Zároveň musí byť namietateľ osobou, ktorá je podaním takejto prihlášky ochrannej známky dotknutá na svojich právach.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodit' ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa, ktorý koná určitým spôsobom, a to napriek tomu, že si je vedomý neetickosti alebo neopodstatnenosti svojho konania, alebo (s ohľadom na okolnosti daného prípadu) by si toho mal byť vedomý.

Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Namietateľ spolu s odôvodnením podaných námietok predložil nasledujúce doklady:

- výpis z registra ÚPV CZ pre ochrannú známku „BETAVITAL“, č. zápisu 204601 majiteľa BAREKOL s. r. o., Čejkov 9, 393 01 Nový Rychnov, Česká republika, s právom prednosti od 14.2.1996, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 29 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- etikety na doplnok stravy „BETAVITAL“, 150 ml, ktorým je extrakt z červenej repy a mrkvy s rutínom a vitamínom C, výrobcu BAREKOL, s. r. o., Čejkov a distribútora KLAS, Kraslice, bez uvedenia dátumu;
- etiketa na doplnok stravy „Betavital®“, 200 ml, ktorým je extrakt z červenej repy s rutínom a vitamínom C, výrobcu BAREKOL, s. r. o., Čejkov a distribútora KLAS, Kraslice, bez uvedenia dátumu;
- etikety na doplnok stravy „Betavital“, 150 ml a 200 ml, ktorým je extrakt z červenej repy s rutínom a vitamínom C, výrobcu BAREKOL, s. r. o., Čejkov a distribútora KLAS, Kraslice, bez uvedenia dátumu, resp. s dátumom od 1.1.2005 dopísaného rukou nad obrázkom;
- etiketa na doplnok stravy „Betavital“, 150 ml, ktorým je extrakt z červenej repy s rutínom a vitamínom C, výrobcu BAREKOL, s. r. o., Čejkov a distribútora KLAS SK, s. r. o., Zvolen, s informáciou „Slovensko 2006“ dopísanou rukou nad obrázkom;
- etikety na doplnok stravy „Betavital“, 150 ml, ktorým je extrakt z červenej repy s rutínom a vitamínom C, výrobcu BAREKOL, s. r. o., Čejkov a distribútora KLAS CZ, s. r. o., Kraslice, s informáciou „od 1.1.2010“ a „od VII/2010“ dopísanou rukou nad obrázkom;
- fotografia výživového doplnku „Betavital®“, 200 ml, na etikete ktorého je ako výrobca uvedená spoločnosť BAREKOL, s. r. o. a ako distribútor spoločnosť KLAS EU, s. r. o., Kraslice, bez časového údajaja;
- výtlačok článku s názvom „Betavital zhášeč voľných radikáľů a prevence civilizačných chorob konečně na trhu“ z internetovej stránky www.zdravi-plus.cz o dietetickom doplnku Betavital spoločnosti Berekol Čejkov bez dátumu jeho zverejnenia;
- výtlačok článku s názvom „Betavital Červená síla pro ochranu a očistu organizmu“ z internetovej stránky www.zdravi-plus.cz o doplnku stravy Betavital bez dátumu jeho zverejnenia, kde je uvedené, že ide o prípravok firmy KLAS;
- výtlačok článku s názvom „Betavital proti úbytku červených krvinek“ zverejneného 6.4.2006 na internetovej stránke www.zdravi-plus.cz, kde autor článku MUDR. Miloslav Lacina v časti „Jak účinkuje BETAVITAL v praxi“ uviedol, že pacientke odporučil produkt BETAVITAL od firmy KLAS v dávke 2x1 čajová lyžička denne. V závere je ako zdroj uvedený „Zpravodaj firmy KLAS“ a údaj, že článok bol zobrazený 8700 krát;

- výtlačok zo stránky vivantis, a. s. s recenziami produktu „KLAS Betavital 200 ml“, ku ktorému sa vyjadrilo 86 užívateľov v rokoch 2009 až 2013;
- výtlačok zo stránky www.heureka.cz s ponukou produktu „Klas Betavital extrakt z červenej řepy“ s tridsiatimi recenziami produktu z rokov 2013 až 2018;
- nedatovaný výtlačok zo stránky www.zdravi-global.cz s ponukou produktu „BETAVITAL 200 ml“ od dodávateľa KLAS EU s. r. o., Jičín;
- emailovú komunikáciu medzi pánom K. zo spoločnosti namietateľa a pánom P. zo spoločnosti prihlasovateľa z obdobia od 29.1.2020 do 18.6.2020, ktorej predmetom bola otázka ďalšieho smerovania spolupráce medzi namietateľom a prihlasovateľom v súvislosti s exkluzívnym právom na predaj výrobku Betavital a návrhom písomnej zmluvy;
- emailovú komunikáciu medzi pánom M. zo spoločnosti namietateľa a pánom P. z obdobia od 19.6.2020 do 22.6.2020, ktorej predmetom bola otázka súvisiaca s údajmi uvádzanými na etikete výrobku Betavital;
- emailovú komunikáciu medzi pánom K. a pánom P. z obdobia od 21.7.2020 do 20.8.2020, ktorej predmetom bola objednávka, resp. dodávky výrobku Betavital od októbra 2020;
- emailovú komunikáciu medzi pani L., patentovou zástupkyňou zastupujúcou namietateľa v konaní pred ÚPV CZ a pánom P. z obdobia od 30.6.2020 do 28.7.2020, ktorej predmetom bola ochranná známka namietateľa „BETAVITAL“ a prezentácia výrobkov Betavital;
- list pani L. adresovaný v mene namietateľa prihlasovateľovi z 30.6.2020, kde uviedla, že namietateľ je majiteľom ochrannej známky „BETAVITAL“ a výrobcom doplnku stravy s rovnomenným názvom a upozornila ho na detaily, ktoré by mal opraviť na etikete používanej na výrobku Betavital, ktorého je predajcom. Ide napr. o názov výrobku „Betavital Klas“, doplnenie symbolu ®, viditeľný údaj o vlastníkovi ochrannej známky a výrobcovi výrobku Betavital, ktorým je spoločnosť namietateľa BAREKOL, s. r. o. Vzhľadom na uvedené stanovila prihlasovateľovi lehotu do 6.7.2020 na odstránenie výrobkov s neschválenou etiketou z webu prihlasovateľa a zaslanie opravenej etikety na schválenie namietateľovi. Pani L. vyzvala ďalej prihlasovateľa aby do 20.7.2020 vzal späť ochranné známky, ktoré si bez súhlasu namietateľa prihlásil, a to ochrannú známku „Betavital Klas“ podanú na ÚPV CZ 21.2.2020 (č. 561934) a ochrannú známku „BETAVITAL“ podanú na úrade 5.6.2020 (zverejnené označenie);
- list pani L. adresovaný v mene namietateľa prihlasovateľovi zo 17.7.2020, kde uviedla, že trvá na požiadavke odstránenia nesprávnej etikety z výrobkov Betavital zaslanej prihlasovateľovi 30.6.2020. Čo sa týka nezrovnalostí súvisiacich so zložením výrobku Betavital uvádzaným na etikete výrobku, tu len zopakovala, že podľa vyjadrenia namietateľa žiadne neexistujú, čo namietateľ písal aj v emaili z 22.6.2020. Pani L. zdôraznila, že namietateľ podmienil ďalšiu spoluprácu s prihlasovateľom podpísaním písomnej zmluvy až po 21.2.2020, teda až po dátume podania prihlášky ochrannej známky „Betavital Klas“ prihlasovateľom na ÚPV CZ, keďže sa logicky domnieval, že prihlasovateľ si chce v budúcnosti robiť nárok na označenie „BETAVITAL“ alebo má v úmysle napadnúť ochrannú známku namietateľa, o čom svedčí aj omylom poslaný email pána P. z 5.6.2020. Pani L. upozornila prihlasovateľa, že bez vedomia namietateľa na etikete zmenil názov výrobku, odstránil symbol ® a slovo Klas graficky zvýraznil, čo svedčí o porušovaní práv k ochrannej známke, a preto vyzvala prihlasovateľa, aby do 23.7.2020 zastavili predaj, stiahli z trhu a zrušili alebo opravili prezentáciu výrobkov Betavital s novou etiketou. Pani L. dodala, že namietateľ sa už necíti byť ďalej viazaný ústnou dohodou o výhradnom dodávaní výrobkov Betavital len spoločnosti prihlasovateľa a bude svoj výrobok pod jeho ochrannou známku „BETAVITAL“ predávať sám alebo prostredníctvom iných subjektov;
- dvadsať faktúr z obdobia od januára 2010 do októbra 2011 vystavených namietateľom pre odberateľa - pána Romana S. (IČ: 43331882) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 24 116 kusov v hodnote 2 127 539 českých korún;
- faktúru č. 1131027 z 24.11.2011 vystavenú namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS CZ, s. r. o. (IČ: 26383772) na 1 248 kusov výrobku Betavital v hodnote 112 570 českých korún;

- faktúru č. 1131028 z 22.12.2011 vystavenú namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274 - prihlasovateľ) na 1 223 kusov výrobku Betavital v hodnote 110 315 českých korún;
- sedem faktúr z obdobia od januára 2012 do novembra 2012 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 8 589 kusov v hodnote 802 905 českých korún;
- osem faktúr z obdobia od januára 2013 do decembra 2013 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 8 331 kusov v hodnote 912 829 českých korún;
- sedem faktúr z obdobia od marca 2014 do decembra 2014 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 6 407 kusov v hodnote 777 968 českých korún;
- šesť faktúr z obdobia od februára 2015 do decembra 2015 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 5 474 kusov v hodnote 653 110,75 českých korún;
- osem faktúr z obdobia od januára 2016 do decembra 2016 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 7 487 kusov v hodnote 941 078 českých korún;
- šesť faktúr z obdobia od februára 2017 do decembra 2017 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť prihlasovateľa KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 5 584 kusov v hodnote 701 880 českých korún;
- šesť faktúr z obdobia od marca 2018 do decembra 2018 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 5 581 kusov v hodnote 701 503 českých korún;
- štyri faktúry z obdobia od apríla 2019 do novembra 2019 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 3 792 kusov v hodnote 474 635 českých korún;
- tri faktúry z obdobia od januára 2020 do júna 2020 vystavených namietateľom pre odberateľa - spoločnosť KLAS EU, s. r. o. (IČ: 25944274- prihlasovateľ) za objednávky výrobku Betavital v celkovom množstve 2 855 kusov v hodnote 358 859,37 českých korún;
- faktúru č. 1330143 z 30.5.2013 vystavenú na 400 kusov výrobku „Kostivalový gel, 50 ml“ namietateľom v pozícii dodávateľa pre spoločnosť prihlasovateľa ako odberateľa.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. 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 a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk 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 označenie zhodné alebo podobné s označením prihláseným na zápis do registra ochranných známk 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 ochrannej známky v zlej viere.

Pre posúdenie konania preukazujúceho zlú vieru prihlasovateľa zverejneného označenia sú podstatné skutočnosti pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Relevantné dôkazy teda musia pochádzať z obdobia pred 5.6.2020, resp. sa vzťahovať k uvedenému obdobiu.

Uvedenú časovú podmienku nespĺňajú niektoré dôkazy predložené namietateľom, a to etikety a fotografia výrobku Betavital, výtláčky článkov „Betavital zhášač voľných radikálov a prevencie civilizačných chorôb konečne na trhu“ a „Betavital Červená sila pro ochranu a očistu organizmu“, výtláčok zo stránky www.zdravi-global.cz s ponukou produktu „BETAVITAL 200 ml“ od dodávateľa KLAS EU s. r. o., Jičín, emailová komunikácia medzi pánom M. zo spoločnosti namietateľa a pánom P. z obdobia od 19.6.2020 do 22.6.2020, emailová komunikácia medzi pánom K. a pánom P. z obdobia od 21.7.2020 do 20.8.2020, emailová komunikácia medzi pani L. a pánom P. z obdobia od 30.6.2020 do 28.7.2020 a listy pani L. adresované prihlasovateľovi z 30.6.2020 a 17.7.2020, keďže sú buď bez dátumu zverejnenia alebo sú datované po relevantnom dátume. Tieto dôkazy namietateľa však môžu vzhľadom na ich súvisiaci obsah slúžiť ako podporné dôkazové prostriedky.

Z predloženého výpisu z registra ÚPV CZ vyplýva skutočnosť, že namietateľ je majiteľom slovej ochrannej známky „BETAVITAL“ č. 204601 s právom prednosti od 14.2.1996, platnej na území Českej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 29 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda ide o staršiu ochrannú známku vo vzťahu k zverejnenému označeniu.

Z etikiet na doplnok stravy predávaný pod označením „Betavital“ a z fotografie výrobku, výživového doplnku Betavital, je zrejme, že jeho výrobcom je namietateľ a distribútorom spoločnosť prihlasovateľa KLAS EU, s. r. o., ako aj ďalšie spoločnosti, KLAS CZ, s. r. o., Kraslice, KLAS SK, s. r. o., Zvolen, KLAS, Kraslice, pričom neboli doložené dôkazy (výpisy z obchodných registrov), na základe ktorých by mohlo byť konštatované, v akom vzťahu, resp. či existuje ich prepojenie so spoločnosťou prihlasovateľa.

Päťdesiatšesť faktúr z obdobia od 22.12.2011 do 4.6.2020 predložených namietateľom predstavuje dôkaz o tom, že spoločnosť prihlasovateľa reálne odoberala výrobok pod označením „Betavital“ od namietateľa v relevantnom období pravidelne a v značnom rozsahu, keďže 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 zrejme, 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.

Z výtláčkov článkov zo stránok www.zdravi-plus.cz a www.zdravi-global.cz je rovnako zrejme, že dietetický doplnok Betavital je produktom spoločnosti namietateľa a odberateľom je spoločnosť prihlasovateľa.

V januári 2020 namietateľ začal s prihlasovateľom emailovú komunikáciu, podľa ktorej namietateľ podmienil ďalšiu spoluprácu s prihlasovateľom podpísaním zmluvy o obchodnej spolupráci, pričom

prihlasovateľovi zaslal tri návrhy s podmienkami, za akých je ochotný naďalej dodávať výrobok Betavital prihlasovateľovi, ako výhradnému distribútorovi. Podľa emailu z 18.2.2020 namietateľa k uvedenému kroku viedla skutočnosť, že prihlasovateľ nedodrжал ústnu dohodu o minimálnom odbere ôsmich dodávok výrobku Betavital ročne, ktoré sa zaviazal odoberať od namietateľa, keďže odbery postupne klesli na šesť dodávok a v roku 2019 na štyri dodávky. V emaili z 27.2.2020 pán P. objasňoval príčinu zníženého odberu výrobku Betavital v roku 2019 súvisiacu s reorganizáciou spoločnosti prihlasovateľa a vyjadril sklamanie, že po dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou namietateľa ich namietateľ označil za nedôveryhodných obchodných partnerov. V predmetnom emaili prihlasovateľ pristúpil na druhý návrh spolupráce za podmienok, že namietateľ bude môcť predávať Betavital len pod odlišným názvom odsúhlaseným prihlasovateľom, v odlišnom obale, predajcovia namietateľa nesmú uvádzať, že ide o výrobok totožný s Betavitalom a výrobok nesmie byť predávaný za nižšiu predajnú cenu ako Betavital.

Z dokladov (faktúry, emailová komunikácia, etikety, fotografia, články) jednoznačne vyplynulo, že prihlasovateľ bol odberateľom výrobkov navrhovateľa, a teda bolo preukázané, že prihlasovateľ a namietateľ vzájomne spolupracovali minimálne od roku 2011, pričom prihlasovateľ mal vedomosť o označení, ktoré namietateľ používal v súvislosti s výživovým/dietetickým doplnkom. Všetky uvedené skutočnosti nastali v rozhodnom období, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia – 5.6.2020.

Vzájomná spolupráca sporiacich sa subjektov sa postupne zmenila tak, že pán K. a zrejme ani pán P. neboli spokojní s jej ďalším pokračovaním a následne emailom z 5.6.2020 pán P. oznámil pánovi K., že hodlá pokračovať v spolupráci len za pôvodných podmienok založených na ústnej dohode. V rovnaký deň, teda 5.6.2020, si prihlasovateľ na zápis do registra ochranných známk prihlásil označenie „BETAVITAL“, teda označenie zhodné so staršou ochrannou známkou namietateľa „BETAVITAL“.

Emailová komunikácia medzi pánom P. a pánom K. pokračovala aj po podaní prihlášky zverejneného označenia (v období od 8.6.2020 do 11.8.2020), v ktorej namietateľ žiadal prihlasovateľa o späťvzatie prihlášky zverejneného označenia ako aj o späťvzatie žiadosti o zápis ochrannej známky „Betavital Klas“ podanej na ÚPV CZ. Prihlasovateľ reagoval tým, že vzhľadom na to, že do budovania značky „Betavital“ vložil nemalé investície, navrhol odkúpenie staršej ochrannej známky „BETAVITAL“ od namietateľa a pokračovanie výhradného odoberania výrobku Betavital. Namietateľ odmietol návrh na odkúpenie jeho staršej ochrannej známky prihlasovateľom a ďalšiu spoluprácu podmienil len uzatvorením obchodnej zmluvy, s čím prihlasovateľ nesúhlasil. Sporné strany v emailovej komunikácii po podaní prihlášky zverejneného označenia riešili aj ďalšie problémy, resp. nezhody, ako napr. nový dizajn etikety, ktorý začal prihlasovateľ používať, na ktorej bol odstránený symbol „®“, ktorý bol predtým súčasťou názvu Betavital alebo informácie o zložení výrobku uvádzané na etikete. Prihlasovateľ v emaili z 22.6.2020 uviedol, že nespochybňuje skutočnosť, že spoločnosť namietateľa vyvinula výrobok s označením „Betavital“, ktorý si aj zaregistrovali ako ochrannú známk, avšak on sa následne o výrobok a jeho predaj a propagáciu dlhé roky staral. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že rešpektuje ochrannú známk namietateľa, avšak vzhľadom na jednanie pána K. ml. bol donútený sa brániť, a preto požiadal o zápis označenia „Betavital Klas“, ktoré používa iba prihlasovateľ. Ďalšia komunikácia medzi spornými stranami súvisela s ďalšou dodávkou výrobku Betavital, ktorú namietateľ podmienil splnením istých požiadaviek zo strany prihlasovateľa, najmä používaním etikety odsúhlasenej namietateľom.

S prihlasovateľom komunikovala prostredníctvom emailov (v období od 30.6.2020 do 28.7.2020) a listov z 30.6.2020 a 17.7.2020 aj pani L., patentová zástupkyňa zastupujúca namietateľa v konaní pred ÚPV CZ, v ktorých upozornila prihlasovateľa, že bez vedomia namietateľa na etikete zmenil názov výrobku, odstránil symbol ® a slovo Klas graficky zvýraznil, čo svedčí o porušovaní práv k ochrannej známke, a preto vyzvala prihlasovateľa, aby zastavil predaj, stiahol z trhu výrobok a zrušil alebo opravil prezentáciu výrobkov Betavital s novou etiketou. Pani L. dodala, že namietateľ sa necíti byť ďalej viazaný ústnou dohodou o výhradnom dodávaní výrobkov Betavital len spoločnosti prihlasovateľa a bude svoj výrobok pod jeho ochrannou známkou „BETAVITAL“ predávať sám alebo prostredníctvom iných subjektov. Pani L. trvala aj na späťvzati ochranných známk, ktoré si prihlasovateľ bez súhlasu namietateľa prihlásil, a to ochrannú známk „Betavital Klas“ (č. 561934) podanú 21.2.2020 na ÚPV CZ a ochrannú známk „BETAVITAL“ podanú 5.6.2020 na úrade (zverejnené označenie). Prihlasovateľ v správach konštatoval, že bol vzhľadom na dlhoročnú bezproblémovú spoluprácu s namietateľom zaskočený jeho požiadavkou z 29.1.2020 na uzatvorenie zmluvy na navýšenie obrátov o 200 % a zapltenie sankcie vo výške 210 000 českých korún v prípade nedodržania obrátu, preto sa bránil podaním žiadosti o zápis ochranných známk „Betavital Klas“ a „BETAVITAL“.

Uvedené skutočnosti je potrebné, napriek názoru prihlasovateľa, že sa len bránil, hodnotiť vo vzťahu k prihláseniu si prihlášky na zverejnené označenie ako také konanie prihlasovateľa, ktoré je spôsobilé vyvolať ujmu namietateľovi ako majiteľovi ochrannej známky „BETAVITAL“ minimálne tým, že ho dostane do nevýhodného postavenia až po zabránenie ďalšieho používania tejto ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Z komplexnej analýzy dôkazov predložených namietateľom vyplýva vedomosť prihlasovateľa o staršej ochrannej známke namietateľa, obchodné prepojenie medzi namietateľom a prihlasovateľom zverejneného označenia a rozhodne nie náhodná zhoda uvedenej ochrannej známky namietateľa a zverejneného označenia. Tieto skutočnosti súhrnne poukazujú na zámer prihlasovateľa využiť označenie patriace inému subjektu, navyše v konkurenčnom vzťahu, čím možno podanie prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľom považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie v jeho vlastný prospech, ktoré tak nesie zrejme znaky parazitujúceho a špekulatívneho konania.

Možno ešte dodať, že napriek tomu, že podanie prihlášky v nie v dobre viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú nezávislé od zoznamu tovarov a služieb, skutočnosť, že prihlasovateľ si prihlášku zverejneného označenia prihlásil pre tovary z oblasti výživových doplnkov, teda z rovnakej oblasti, v ktorej sa pohybuje aj namietateľ, len potvrdzuje jej zámernosť a špekulatívnosť.

Ďalej je nutné konštatovať, že prihlasovateľ konal vo svoj prospech a výlučne vo svojom mene, keďže nepredložil žiadny dôkaz o tom, že konal so súhlasom namietateľa. Dôkazné bremeno v prípade preukazovania skutočnosti, že prihláška zverejneného označenia bola podaná so súhlasom namietateľa je na prihlasovateľovi, t. j. on musí preukázať, že prihláška bola podaná so súhlasom, resp. s vedomím majiteľa staršieho označenia alebo existovali na podanie takejto prihlášky oprávnené dôvody. Prihlasovateľ sa síce k argumentom a dôkazom namietateľa nevyjadril, úrad však považuje za nutné dodať, že medzi oprávnené dôvody konania bez súhlasu namietateľa nie je možné zahrnúť ani odôvodnenia súvisiace výlučne s hospodárskymi záujmami prihlasovateľa (v emailovej komunikácii predloženej namietateľom prihlasovateľ zdôrazňoval, že vynaložil značné finančné prostriedky na dlhodobú propagáciu výrobku Betavital), pretože ani prípadná ochrana jeho investícií mu nedáva právo konať z vlastnej iniciatívy, keďže namietateľ môže mať záujem o používanie svojich označení aj na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na obchodný vzťah prihlasovateľa a namietateľa a charakter kolíznych označení (ich zhoda), je vylúčená náhodnosť pri voľbe označenia, ktorým si prihlasovateľ chce chrániť svoje tovary na trhu.

Na základe uvedených skutočností je dôvodné tvrdiť, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky zverejneného označenia 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 nespravodlivú ujmu namietateľovi. Vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú pravdepodobnosť nie dobrej viery prihlasovateľa, pričom je v tomto prípade nutné mať na zreteli, že inštitút podania prihlášky nie v dobrej viere má viesť k posilneniu ochrany práv majiteľov skorších ochranných známok, resp. používateľov označení, pred takým konaním prihlasovateľov, ktoré objektívne napĺňa znaky zlej viery – t. j. podanie prihlášky zverejneného označenia napriek vedomosti o používaní predmetného označenia iným subjektom, ohrozenie práv pôvodného tvorca a používateľa označenia, prípadne nečestný zámer zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť iného označenia pre svoje záujmy.

Keďže zákonom stanovené podmienky ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach boli naplnené a námietkam založeným na tomto ustanovení bolo v plnej miere vyhovené, nie je dôvodné zaoberať sa posúdením ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Viera Mešková, patentový zástupca
ul. 29. augusta 15
811 09 Bratislava 1

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2