



## ROZSUDOK

### V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: **U.**, s.r.o., so sídlom O., IČO: X., zastúpený advokátkou *JUDr. M.*, Advokátska kancelária v B, Š., proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, Jána Švermu č. 43, Banská Bystrica, za účasti: N., s.r.o. P., so sídlom S., P., Č., zastúpený JUDr. A., so sídlom N, P. 1, Č, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR zo dňa 19. decembra 2008, č. POZ 2183-2003/OZ 204834 II/192-2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S 9/2009-75 zo dňa 19. marca 2010, takto

#### r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S 9/2009-75 zo dňa 19. marca 2010 **p o t v r d z u j e**.

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

#### O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd po preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR zo dňa 19. decembra 2008, č. POZ 2183-2003/OZ 204834 II/192-2008, uvedené rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Z odôvodnenia uvedeného rozsudku vyplýva, že krajský súd v danej veci z predloženého administratívneho spisu žalovaného mal preukázané, že žalovaný správny orgán preskúmaným rozhodnutím zamietol rozklad žalobcu proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu Úradu priemyselného vlastníctva SR POZ 2183-2003/204834-I/26-2007 zo dňa 28.2.2007 a uvedené rozhodnutie potvrdil, ktorým rozhodnutím prvostupňový správny orgán podľa § 16 ods. 1 v nadväznosti na § 2 ods. 1,

písm. b/ zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vymazal ochrannú známku žalobcu č. 204834 „B.“ pre tovary „farmaceutické prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zapísanú do registra ochranných známk dňa 12.1.2004.

Krajský súd konštatoval, že z ust. § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktoré citoval, vyplýva, že úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom. Poukázal na to, že je nepochybné, že inštitút výmazového konania umožňuje úradu nanovo posúdiť, resp. prehodnotiť splnenie zápisnej spôsobilosti už zapísanej ochrannej známky, teda uvedené ustanovenie žalovanému správneho orgánu umožňuje rozhodnúť o výmaze ochrannej známky v prípade, ak zistí, že sa ako ochranná známka zapísalo do registra označenie, ktoré je zo známkovej ochrany vylúčené. Postup správneho orgánu považoval v súlade s ustanoveniami zákona o ochranných známkach a preto nesúhlasil s názorom žalobcu, že takýto postup je nezákonný a neposkytuje majiteľovi ochrannej známky právnu istotu.

Krajský súd ďalej poukázal na to, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia žalovaného i jemu predchádzajúceho prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že tieto správne orgány sa vo výmazovom konaní pri opätovnom posúdení splnenia podmienok zapísanej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky riadili ustanoveniami zákona o ochranných známkach, keď skutočnosť, že obidve slová, t.j. označenie napadnutej ochrannej známky „B.“ a INN názvu „brimonidin“ (v slovenskom preklade používaný názov účinnej látky „brimonid“) obsahujú rovnaký slovotvorný základ „brimon“, pričom predmetné slová sa odlišujú iba v prípone „-AL“, resp. „-id“, keď slovné označenie „B.“ možno považovať za modifikovanú verziu slova „brimonid“ (brimonidin) ako aj skutočnosť, že kombinácia slovných častí kmeňa „brimon“ a koncovky „-al“ nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom napadnutá ochranná známka „B.“ je opisná a neobsahuje žiadne fantazijné alebo špecifické prvky.

Podľa názoru krajského súdu správne orgány oboch stupňov skutkové okolnosti správne vyhodnotili, keď konštatovali, že ako ochranná známka bolo zapísané označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a teda je označením, ktoré nemožno uznať ako slovnú ochrannú známku v zmysle § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Krajský súd sa stotožnil aj s argumentáciou žalovaného správneho orgánu pokiaľ ide o záver, že označenie odvodené od generického označenia účinnej farmaceutickej látky „brimonidin“ zapísanej v zozname INN- medzinárodne nechrániteľných názvov farmaceutických látok vedenom Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO. Taktiež sa stotožnil so záverom žalovaného v tom, že z fonetickej reprodukcie oboch uvedených označení je zrejmé, že prvé dve slabiky sú zhodné a odlišnosť je len v koncovej slabike napadnutej ochrannej známky „-nal“ proti koncovej časti „-nid“, resp. „nidín“ nechrániteľného označenia farmaceutickej účinnej látky, t.j. ide o označenie, ktoré má rovnaký kmeň, resp. je odvodené od označenia slova „brimonid“, resp. „brimonidin“. Konštatoval, že žalovaný správny orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol aj dôvody zmeny názoru v súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochrannej známky oproti predchádzajúcemu názoru vyjadrenému zápisom napadnutej ochrannej známky do registra.

Krajský súd dospel k záveru, že žalovaný správny orgán v tomto prípade rozhodol na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené vo výmazovom konaní, v súlade s § 40b ods. 3 zákona o ochranných známkach, napadnuté rozhodnutie žalovaného (ako aj prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu) obsahuje podrobné uvedenie dôvodov, pre ktoré dospel k záveru, že je daný výmazový dôvod podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach na výmaz napadnutej ochrannej známky z registra, ďalej obsahuje opis vykonaných dôkazov, ako aj ich

hodnotenie a skutkové a právne závery, ku ktorým správny orgán pri vyhodnotení dokazovania dospel. Námietku žalobcu o nepreskúmateľnosti predmetného rozhodnutia považoval za nedôvodnú.

Žalobu s poukazom na ust. § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.

Rozhodnutie o náhrade trov konania krajský súd odôvodnil v zmysle § 250k ods. 1 O.s.p. Žalobcovi nepriznal náhradu trov konania, pretože bol v konaní neúspešný.

Proti rozsudku krajského súdu sa v zákonnej lehote odvolal žalobca. Žiadal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného zruší a vec vráti žalovanému správneho orgánu na ďalšie konanie podľa § 250ja ods. 3 O.s.p., alt., aby o odvolaní rozhodol spôsobom podľa ust. § 220 alebo § 221 O.s.p..

Odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 2, písm. d/ O.s.p.), že rozhodnutie prvostupňového súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, písm. f/ O.s.p.), a že v prvostupňovom konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, písm. h/ O.s.p.). Nesúhlasil s právnym názorom súdu prvého stupňa, ktorý sa stotožnil s názorom uvedeným v odôvodnení žalovaného správneho orgánu.

Poukázal na to, že názov účinnej látky podľa INN názvoslovia je tvorené nasledovným spôsobom: „Brimonidine – pozostáva z názvov nasledovných látok: 5-**Bromo**-N-(4,5 dihydro-1H-**imidazol**-2-yl)-6-quinoxalinamine (t.j. z uvedených látok je vytvorená časť názvu účinnej látky **BRIMO**, pričom druhú časť účinnej látky „brimonidin“ tvorí koncovka „NIDINE“, ktorá nesúvisí s chemickým názvom), alebo: 5-**bromo**-6-(2-**imidazolin**-2-ylamino)quinoxaline (t.j. z uvedených látok je vytvorená časť účinnej látky **BRIM**, pričom druhá časť účinnej látky „brimonidin“ tvorí koncovka „ONIDINE“, ktorá opäť nijakým spôsobom nesúvisí s chemickým názvom).“

Dôvodil, že zapísané označenie „B.“ obsahuje spoločné v prvom prípade dve (brimo) a v druhom prípade len jednu slabiku (brim) z názvov látok obsiahnutých v účinnej látke ako spoločný slovotvorný základ, pričom v podstate sa jedná o označenie fantazijné. Nesúhlasil s názorom súdu prvého stupňa, že toto označenie nemožno uznať ako slovnú ochrannú známku v zmysle § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach. Poukázal na to, že predmetné označenie je slovné, tvorené jedným trojslabičným výrazom „B.“, pričom bežný spotrebiteľ bude klásť dôraz na jednoduchosť trojslabičného názvu ako sluchového vnemu, podľa ktorého si spotrebiteľ názov zapamätá, pričom pri tomto type výrobkov je sluchové zapamätanie veľmi dôležité. Uviedol, že pojmotvorná časť označenia „B.“ – „brim“-nepredstavuje len kmeň názvu účinnej látky „brimonidin“, ale slovo „brim“ v angličtine znamená okraj, hranica, byť plný, naliaty, „brim over“ znamená oplývať, prekypovať, pretieť, čo je pre prihlásený tovar – farmaceutický prípravok, ktorým sú očné kvapky, príznačný názov. Zdôraznil, že slovo „B.“ použité v medzinárodnej ochrannej známke OZ 204834 nepreprádza konkrétny predmet tovaru, pretože jeho význam je širší a z uvedeného dôvodu ho nemožno v žiadnom prípade považovať za opisné označenie.

Vyslovil názor, že označenie B. spĺňa všetky zákonné kritériá zápisu do registra ochranných známk a je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby podľa § 1 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Súčasne poukázal na význam a účel pojmu rozlišovacej spôsobilosti v zmysle zákona o ochranných známkach.

Ďalej uviedol, že označenie B. bolo riadne zapísané do registra ochranných známk jednak žalovaným, ktorý pri zápise nedostatok rozlišovacej spôsobilosti vôbec nezistil, napriek tomu, že tieto podmienky zisťuje ex offo, ako aj medzinárodným úradom ako medzinárodná ochranná známka vo viacerých krajinách Madridského systému ochrany.

Vytýkal žalovanému, že uvedené skutočnosti mal zisťovať pri posudzovaní prihlášky ochrannej známky do registra, čo však neučinil, a preto nie je možné výmazový dôvod uvedený v § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať tak, že tak môže učiniť bez akýchkoľvek obmedzení kedykoľvek počas trvania už pred tým priznaných práv. Tvrdil, že v tomto prípade sa nejednalo o nové skutočnosti, ktoré by neboli žalovanému známe už pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra, ale o skutočnosti známe od počiatku, avšak dosiaľ nezhodnotené, a to z dôvodu, že zoznam INN, ktorý vedie WHO bol kumulatívne upravený a sprístupnený na CD alebo on-line až od roku 2006, kedy sa žalovanému zjednodušil prístup k uvedenému zoznamu. Namietal, že nedostatok technického vybavenia žalovaného pri plnení úloh vyplývajúcich mu zo zákona nemôže byť na ujmu prihlasovateľov, ktorí roky používajú označenia zapísané do registra OZ ako ochrannú známku. Aplikáciu práva žalovaným považoval za neakceptovateľnú, pretože vedie k právnej neistote, ktorú skutočnosť namietal už v podaniach pred prvostupňovým súdom, s čím sa však súd nestotožnil.

Súčasne namietal, že žalovaný a aj prvostupňový súd rozhodli nesprávne, keď čiastočnú zhodu slovtvorného základu účinnej látky „brimonidin“ a ochrannej známky žalobcu „B.“ automaticky posúdili ako skutočnosť zakladajúcu nedostatok rozlišovacej spôsobilosti bez ohľadu na ďalšie skutočnosti.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhoval napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa z jeho správnych skutkových a právnych dôvodov potvrdiť. Nesúhlasil s dôvodmi uvedenými v odvolaní žalobcu. Poukázal na skutočnosť, že pre sporný prípad vôbec nie je relevantné, akým spôsobom vzniklo označenie farmaceutickej látky „brimonidin“ a rozhodný je zápis označenia tejto farmaceutickej látky v INN, pričom táto farmaceutická látka je zapísaná ako „brimonidine“ (anglický názov), resp. „bimonidinum“ (latinský názov); (slovenský názov – „brimonidín“).

Uviedol, že pokiaľ žalobca v odvolaní poukazuje na skutočnosť, že časť napadnutej ochrannej známky je vlastne anglickým slovom, zaoberajúc sa jeho významom a prekladom, tento argument žalobca prvýkrát vzniesol až v podanom odvolaní, a preto táto jeho argumentácia nemohla byť zohľadnená ani v konaní pred žalovaným ani v konaní pred súdom prvého stupňa, a preto by nemala byť ani predmetom odvolacieho konania.

Uviedol, že pre názvy liečiv zapísaných v zozname INN platí požiadavka Svetovej zdravotníckej organizácie, aby členské štáty bojovali proti používaniu označení odvodených od medzinárodných označení farmaceutických látok zaradených v zozname INN, ktoré sú voľné, a ochranné známky pre farmaceutické prípravky by nielenže nemali obsahovať označenia liečiv uvedených v zozname INN, ale nemali by byť od nich ani odvodené, a to v snahe zabrániť zámene, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie pacientov. Súčasne poukázal na to, že žalobca v odvolaní poukázal na ust. § 205 ods. 2, písm. d/ O.s.p., avšak nijako tento odvolací dôvod nešpecifikoval. Odôvodnenie odvolania ust. § 221 ods. 1, písm. h/ O.s.p. žalovaný považoval len za účelové a právne bezvýznamné.

N., s.r.o. P. ako zúčastnená osoba sa stotožnil so skutkovými zisteniami a právnym názorom súdu prvého stupňa. Navrhoval napadnutý rozsudok krajského súdu potvrdiť. Nesúhlasil s dôvodmi žalobcu uvedenými v jeho odvolaní.

K tvrdeniu žalobcu, že zapísané označenie „B.“ obsahuje spoločné len „brimo“, resp. „brim“ z názvov látok obsiahnutých v účinnej látke, uviedol, že zoznamom medzinárodného všeobecného názvoslovia pre farmaceutické látky – International Nonproprietary Names of Pharmaceutical Substrates – sú chránené účinné látky a nie látky, z ktorých sú účinné látky zložené a súčasne, že konštrukcia žalobcu je tak čisto účelová a nedôvodná.

Poukázal na to, že účelom odporúčania WHO je predísť tomu, aby názvy účinných látok ani ich odvodeniny si nemohol privlastniť žiaden subjekt na trhu, resp. aby nemohli byť podstatnou časťou názvov liekov, preto odporúčanie WHO obsahuje zoznam názvov týchto účinných látok, ktoré nikto nemôže vlastniť, a to ani ich odvodeniny, čím je vylúčená monopolizácia názvov účinných látok alebo ich odvodenín na trhu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa ust. § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 10 ods. 2 preskúmal v rozsahu odvolacích dôvodov napadnutý rozsudok krajského súdu a konanie mu predchádzajúce v zmysle ust. § 246c ods. 1 v spojení s §§ 211 a nasl., bez pojednávania podľa § 250ja ods. 2 a dospel k názoru, že v danej veci odvolanie nie je dôvodné.

Predmetom odvolacieho konania v danej veci bol rozsudok krajského súdu, ktorým súd prvého stupňa zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu ako aj rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu, ktorými rozhodnutiami bol vykonaný výmaz ochrannej známky žalobcu z registra ochranných známok podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach, a preto odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovaného správneho orgánu v spojení s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa a konanie im predchádzajúce, najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal so všetkými námietkami uvedenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu, či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného správneho orgánu.

Odvolací súd dáva do pozornosti, že predmetom preskúmanieho konania v danej veci je rozhodnutie a postup žalovaného správneho orgánu, ktorým rozhodnutím správny orgán rozhodoval v konečnej platnosti o výmaze ochrannej známky, majiteľom ktorej bol žalobca, z registra ochranných známok, v rámci ktorého konania posudzoval splnenie zákonných podmienok, na základe ktorých sa uskutočnil zápis predmetnej ochrannej známky.

**Podľa § 16 ods. 1, 2 zákona o ochranných známkach úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.**

Výmaz podľa odseku 1 sa nevykoná, ak ochranná známka bola zapísaná v rozpore s § 2 ods. 1 písm. b) až d), ale majiteľ preukáže, že používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré sa začalo pred začatím konania o výmaze, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby svojho majiteľa, pre ktoré bola zapísaná.

Podľa § 37 zákona o ochranných známkach na konanie vo veciach ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - správny poriadok) s výnimkou ustanovení § 19, 23, 28 až 30, § 32 až 34, § 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 40b ods. 1, 2, 3 zákona o ochranných známkach účastníci konania sú povinní predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.

**Podľa § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.**

Podľa § 1 ods. 1 zákona o ochranných známkach ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, zapísané do registra ochranných známk (ďalej len "register").

Úlohou súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúceho vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Podľa názoru odvolacieho súdu správne orgány oboch stupňov v preskúmvanej veci postupovali v intenciách citovaných právnych noriem, vo veci náležite zistili skutkový stav a zo skutkových okolností vyvodili správny právny záver, z ktorých dôvodov súd prvého stupňa postupoval v súlade so zákonom, pokiaľ žalobu zamietol podľa § 250j ods. 1 O.s.p.

Predpokladom konania a rozhodovania Úradu v konaní o výmaz ochrannej známky podľa § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach je zistenie v konaní začatého na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu, že ochranná známka bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom. Zákonodarca v právnej norme § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach ustanovil povinnosť úradu vymazať ochrannú známku zapísanú v registri ochranných známk po preukázaní, že táto bola zapísaná do registra v rozpore so zákonnými podmienkami, pričom nie je rozhodujúce, či skutočnosť podmieňujúce nesplnenie zákonných podmienok pre zápis boli úradu v čase rozhodovania o zápise ochrannej známky prihlasovateľa do registra známe, resp. či mu museli byť známe. Zákonnou podmienkou pre výmaz ochrannej známky z registra je zistenie, že ochranná známka bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami ustanovenými zákonom, teda s podmienkami ustanovenými zákonom o ochranných známkach, s medzinárodnými dohovormi, právne záväznými aktmi Európskeho spoločenstva a medzinárodnými zmluvami v súlade s čl. 7 ods. 4, 5 Ústavy Slovenskej republiky. Teda zákonodarca v právnej norme § 16 ods. 1 ustanovil právomoc úradu v konaní o výmaz opätovne posúdiť, či boli splnené podmienky pre zápis ochrannej známky do registra aj v súlade s podmienkami ustanovenými v § 2 zákona o ochranných známkach.

Odvolací súd z predloženého spisového materiálu krajského súdu, súčasť ktorého tvoril administratívny spis zistil, že Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky bol dňa 14.10.2005 doručený návrh navrhovateľa N., s.r.o., N, na výmaz ochrannej známky žalobcu č. 204834 „B.“ podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1, písm. b/, c/, d/ a f/ zákona o ochranných známkach z dôvodov, že okrem iného ochranná známka „B.“ je odvodeninou

účinnnej látky brimonidín/brimonidine, pretože základný kmeň napadnutej ochrannej známky „BRIMON“ je identický z vizuálneho aj fonetického hľadiska so základným kmeňom účinnej látky brimonidín/brimonidine, z ktorých dôvodov nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 2 ods. 1 písm. b/, čím nespĺňa jednu zo základných funkcií ochrannej známky. Úrad po zabezpečení si vyjadrenia majiteľa predmetnej ochrannej známky – žalobcu a príslušných podkladov tvoriacich súčasť administratívneho spisu rozhodnutím zo dňa 28.2.2007 POZ 2183-2003/204834- I/26-2007 podľa § 16 ods. 1 v nadväznosti na § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach vymazal ochrannú známku žalobcu č. 204834 „B.“ pre tovary „farmaceutické prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zapísanú do registra ochranných známok dňa 12.1.2004. Na základe rozkladu žalobcu proti uvedenému rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR rozhodnutím zo dňa 19.12.2008 č. POZ 2183-2003/OZ 204834 II/192-2008 (preskúmané rozhodnutie) rozklad žalobcu zamietla a prvostupňové správne rozhodnutie potvrdila. Z odôvodnenia odvolacieho správneho orgánu - žalovaného, vyplýva, že sa stotožnil s názorom správneho orgánu prvého stupňa, v zmysle ktorého napadnutá ochranná známka ako celok nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a teda vo vzťahu k hodnoteniu zápisu napadnutej ochrannej známky táto je v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach; konštatoval, že v konaní bolo zistené, že brimonidine (anglický názov) resp. brimonidium (latinský názov) je generický názov farmaceutickej substancie a je uvedený v zozname International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances, ktorý je vedený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a pri porovnávaní napadnutej ochrannej známky „B.“ a INN názvu brimonidine (v slovenskom preklade brimonidín) je zrejmé, že obe slová obsahujú rovnaký slovotvorný základ „brimon“, pričom predmetné slová sa odlišujú iba v prípade prípony „al“, „id“ ktoré predstavujú zaužívané zakončenia v názvosloví liekov a chemických substancií, preto slovné označenie „B.“ tak možno považovať iba za modifikovanú verziu „brimonidín“, čím stráca schopnosť individualizovať tovary, pre ktoré je zapísané.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd dospel k záveru, že žalovaný v danej veci svojím postupom a rozhodnutím venoval dostatočnú pozornosť námietkam vzneseným žalobcom v rozklade podanom proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu a v odôvodnení svojho rozhodnutia náležite zdôvodnil, prečo na ne neprihliadol. Odvolací súd považoval za dostačujúce konštatovanie žalovaného uvedené v odôvodnení jeho rozhodnutia, z ktorých dôvodov nepovažoval za dôvodné tvrdenia žalobcu o tom, že prvostupňový správny orgán nesprávne právne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky s poukazom na to, že stanovisko WHO má len odporúčajúci charakter a nie je právne záväzné pre Slovenskú republiku a súčasne, že námietky žalobcu týkajúce sa porušenia právnej istoty spočívajúcej v tom, že pokiaľ určité skutočnosti boli preskúmané a prehodnocované pri zápise OZ a tieto neboli prekážkou zápisu OZ, nemali by tie isté skutočnosti znamenať úplne opačné závery a rozhodnutia úradu. Aj podľa názoru odvolacieho súdu bol preto správny záver žalovaného správneho orgánu, že správny orgán prvého stupňa v danom prípade vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, dospel k správnym skutkovým zisteniam a správne právne posúdil objektívne známe skutočnosti v čase rozhodovania o výmaze ochrannej známky.

Odvolací súd zhodne s názorom súdu prvého stupňa dospel k záveru, že správne orgány oboch stupňov v danej veci venovali náležitú pozornosť pri posudzovaní dôvodnosti námietok navrhovateľa (zúčastnenej osoby) vznesených v návrhu na začatie konania o výmaz predmetnej ochrannej známky a v rozsahu porušenia podmienky zápisu ochrannej známky v rozpore s § 2 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach ju uznali za opodstatnenú.

Žalovaný v odôvodnení svojho rozhodnutia správne konštatoval, že zmyslom právnej úpravy v § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach je možnosť napraviť rozhodnutie úradu o zápise ochrannej známky do registra OZ, pokiaľ navrhovateľ výmazu (alebo úrad sám) zistí skutočnosť, ktoré sú v rozpore s podmienkami zápisu ochrannej známky do registra v zmysle zákona o ochranných známkach a teda pokiaľ zákon obsahuje takéto ustanovenie, zákonodarca pripúšťa, že môže dôjsť k tomu, že v konaní o prihláške ochrannej známky neboli niektoré veci alebo okolnosti posúdené, a preto skutočnosť, že úrad v konaní o prihláške posúdil zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky inak ako vo výmazovom konaní, v ktorom bolo poukázané na (síce nie nové), ale zatiaľ nezhodnotenú skutočnosť, je teda v zmysle zákona prípustné.

Z uvedených dôvodov aj odvolací súd považoval za právne neopodstatnenú námietku žalobcu vznesenú v odvolaní, že skutočnosť namietaná navrhovateľom mal úrad zisťovať pri posudzovaní prihlášky ochrannej známky do registra, pretože v tomto prípade sa nejednalo o nové skutočnosti, ktoré by neboli žalovanému známe už pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra, ale o skutočnosti známe od počiatku, avšak dosiaľ nezhodnotenú, a to z dôvodu, že zoznam INN, ktorý vedie WHO bol kumulatívne upravený a sprístupnený na CD alebo on-line až od roku 2006, kedy sa žalovanému zjednodušil prístup k uvedenému zoznamu, s poukazom na to, že nedostatok technického vybavenia žalovaného pri plnení úloh vyplývajúcich mu zo zákona nemôže byť na ujmu prihlasovateľov, ktorí roky používajú označenia zapísané do registra OZ ako ochrannú známku. Žalobca sám nespochybnil skutočnosť, že v čase rozhodovania o jeho prihláške na zápis predmetnej ochrannej známky práve posúdenie splnenia zákonných podmienok prihlasovanej ochrannej známky z hľadiska názvu substrátov uvedených v zozname INN vedeného WHO, nebolo zhodnotenú. Vzhľadom k tomu pokiaľ tak správne orgány urobili v konaní o výmaz ochrannej známky, začatého na základe návrhu, postupovali v zmysle zákona. S poukazom na zákonnú úpravu ustanovenú v právnej norme § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach treba považovať tvrdenie žalobcu, že nedostatok technického vybavenia žalovaného pri plnení úloh vyplývajúcich mu zo zákona nemôže byť na ujmu prihlasovateľov, za právne irelevantné, keďže predpokladom výmazu je zistenie nesplnenia zákonných podmienok pre zápis ochrannej známky do registra, bez ohľadu, či tieto existovali a boli známe v čase jej zápisu.

Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky, tak ako súd prvého stupňa aj odvolací súd dospel k záveru, že hodnotiac celkový dojem tejto ochrannej známky z hľadiska vizuálneho hodnotenia ako aj z hľadiska fonetického, porovnávajúc ho s názvom substrátu uvedeného v zozname INN, označenie predmetnej ochrannej známky nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, v dôsledku čoho neplní základnú funkciu ochrannej známky, podľa § 2 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach. Pri posudzovaní napadnutej ochrannej známky „B.“ z hľadisk fonetického a vizuálneho je nutné konštatovať, že napadnutá ochranná známka sa od druhového označenia základnej substancie „brimonidín“, obsiahnutej vo farmaceutickom výrobku označeného touto známkou odlišuje len vypustením hlások „idin“ a všetky ostatné hlásky či písmená sú rovnaké, takto vytvorené označenie má teda z celkového počtu hlások obecného názvu základnej substancie účinnej látky 10 spoločných 6. Posudzovaním napadnutej ochrannej známky z oboch uvedených hľadisk vyplýva, že jej označenie je odvodeninou od účinnej látky generického označenia „brimonidín“.

Odvolací súd zhodne ako súd prvého stupňa súhlasí s názorom žalovaného správneho orgánu pokiaľ ide o posudzovanie označenia napadnutej ochrannej známky a namietanou

substanciou. Žalovaný správne zistil skutkové okolnosti, tieto správne vyhodnotil a vo veci rozhodol v súlade so zákonom.

Pokiaľ žalobca v odvolaní poukazuje na skutočnosť, že časť napadnutej ochrannej známky je vlastne anglickým slovom, zaoberajúc sa jeho významom a prekladom, odvolací súd nemohol prihliadnuť na tento argument žalobcu, pretože ho prvýkrát vzniesol až v podanom odvolaní, teda po uplynutí zákonnej lehoty na podanie žaloby v zmysle § 250h ods. 1 v spojení s § 250b ods. 1 O.s.p., ako aj z dôvodu, že pre súd v súdnom prieskume podľa § 250i ods. 1 O.s.p. je rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania preskúmaného rozhodnutia, a preto táto jeho argumentácia nemohla byť zohľadnená ani v konaní pred žalovaným.

Z uvedených dôvodov odvolací súd dospel k záveru, že v danej veci správne orgány oboch stupňov zistili skutkový stav v dostatočnom rozsahu, skutkové okolnosti správne a v súlade so zákonom vyhodnotili, žalovaný správny orgán sa v odvolacom správnom konaní náležite vypořiadal s námietkami žalobcu, a preto pokiaľ súd prvého stupňa žalobu zamietol, rozhodol vo veci správne a v súlade so zákonom, a preto odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 250ja ods. 3 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 a v spojení s § 219 ods. 1, 2 potvrdil.

Odvolací súd nepriznal žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania podľa § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 a s § 250k ods. 1, pretože bol v tomto konaní neúspešný.

**P o u ě n i e :** Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.

V Bratislave dňa 15. decembra 2010

**JUDr. Zdenka Reisenauerová, v. r.  
predsedníčka senátu**

Za správnosť vyhotovenia:  
Peter Szimeth