



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: **A., X. I. C. U., právne zastúpený A. P., advokátkou, N. P.**, proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švernu 43, Banská Bystrica**, za účasti: **H., s.r.o., V.L., právne zastúpený P. P. advokátom, M., L.**, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 720-2006 II/17-2010 zo dňa 09. marca 2010, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/6/2010-105 zo dňa 03. novembra 2010, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/6/2010-105 zo dňa 03. novembra 2010 **p o t v r d z u j e .**

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania **n e p r i z n á v a .**

O d ô v o d n e n i e

I.

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. POZ 720-2006 II/17-2010 zo dňa 09. marca 2010 a nepriznal mu náhradu trov konania.

Uvedeným rozhodnutím žalovaný zastúpený predsedníčkou, zamietol rozklad podaný navrhovateľom výmazu ochranej známky A. a prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. POZ 720-2006 N/152-2008/St zo dňa

07.08.2008 potvrdil. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím boli podľa § 11 ods. 2 písm. b/ zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochranných známkach) v spojení s § 4 ods. 1 písm. a/, c/, e/ a § 4 ods. 3 zákona o ochranných známkach, zamietnuté námietky podané namietateľom (žalobcom) proti zápisu prihláseného slovného označenia „B.“ č. sp. POZ 720-2006 (ďalej len prihlásené označenie) do registra ochranných známk, prihlasovateľom H., s.r.o.

Krajský súd napadnutý rozsudok odôvodnil tým, že po preskúmaní veci a postupu žalobcu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že rozhodnutie a postup žalovaného sú v súlade so zákonom. Posúdenie otázky zameniteľnosti označení patrí do správnej úvahy žalovaného a súd v zmysle § 245 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku preskúmava iba to, či takého rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Správny orgán je kompetentný urobiť si úsudok o zameniteľnosti (vrátane podobnosti) porovnávaných označení na základe správnej úvahy, ktorú podrobne uvedie v odôvodnení rozhodnutia. Relevantnými, pre zrušenie rozhodnutia súdom, by boli len zistené zjavné logické rozpory v úsudku správneho orgánu, resp. porušenie základných pravidiel správneho konania. Súd, konajúc podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, nemôže nahrádzať správne uváženie, na základe ktorého rozhodol správny orgán. Z odôvodnenia rozhodnutia žalovaného, ako aj prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že žalovaný podrobne argumentačne vyhodnotil jednotlivé zohľadňované aspekty posudzovania zameniteľnosti, ako aj procesný postup v konaní.

Prvostupňový súd sa v otázke uplatňovania princípu plnej jurisdikcie v konaní súdov podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku stotožnil s právnym záverom súdov Slovenskej republiky, v zmysle ktorého, ak rozhodovanie o určitých otázkach je predmetom správneho uváženia, neprislúcha súdu, aby nad rámec vlastných právomocí, vlastnou úvahou nahrádzal toto oprávnenie správneho orgánu, pretože by neoprávnene vstupoval do právomoci orgánu exekutívy, ktorá mu neprináleží.

K úspešnému uplatneniu námietok proti zápisu označenia do registra je potrebné preukázať majiteľom skoršej ochrannej známky predpokladaný dôvod, ktorým je zhodnosť alebo podobnosť označenia so staršou ochrannou známkou. Prvostupňový súd sa stotožnil so stanoviskom žalovaného, že ak nie je preukázaná skutočnosť, že ide o zhodné alebo podobné označenia, na výsledku rozhodnutia nemôže nič zmeniť skutočnosť, že by kolidujúce označenia boli používané aj na zhodných tovaroch. Rovnako aj preukázaná skutočnosť, že namietané ochranné známky požívajú statut ochranných známk dobrého mena, nemôže vyvrátiť záver o tom, že kolidujúce označenia nie sú podobné. Keďže správny orgán z komplexného posúdenia zameniteľnosti porovnávaných označení dospel k záveru, že zverejnené označenie nie je ani podobné s namietanými ochrannými známkami, ďalšie podrobnejšie posudzovanie zhodnosti alebo podobnosti tovarov, resp. posudzovanie, či namietané ochranné známky majú dobré meno, už nie je rozhodujúce. Prvostupňový súd poukázal na to, že z odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu vyplýva, že vyhodnocoval predmetnú otázku, keď k nej zaujal také stanovisko, že prípadná podobnosť či zhodnosť

tovarov, resp. konštatovanie dobrého mena namietaných ochranných známk, nie sú smerodajnými skutočnosťami, keďže predmetné ochranné známky nie sú podobné. Ak nebola naplnená podmienka podobnosti označení, uvedenú skutočnosť neovplyvní ani preukázané dobré meno, či zvýšená rozlišovacia spôsobilosť namietaných ochranných známk, resp. skutočnosť, že označenia by boli používané na podobných až zhodných tovaroch.

Na záver krajský súd uviedol, že napadnuté rozhodnutia žalovaného považuje za súladné aj s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie. Žalovaný pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény z hľadiska vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti kolidujúcich označení, zohľadnil celkový dojem, ktorý vyvolávajú, pričom zoberal do úvahy predovšetkým ich rozlišujúce a prevažujúce prvky (rozsudok Súdu I. stupňa vo veci T-292/01 bod 47). V danom prípade žalovaný po vyhodnotení jednotlivých aspektov dospel k záveru, že neexistuje zameniteľnosť porovnávaných ochranných známk, v dôsledku čoho konštatoval, že neexistuje riziko zámény porovnávaných ochranných známk ani prípade zhodnosti tovarov. K obdobnému názoru dospel Súdny dvor Európskej únie v rozsudku ESD C-106/03, keď po posúdení, že neexistuje akákoľvek podobnosť medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, rozhodol, že neexistuje pravdepodobnosť zámény bez ohľadu na to, aká je všeobecná známosť skoršej ochrannej známky alebo stupeň zhodnosti alebo podobnosti dotknutých tovarov alebo služieb. **Pri posudzovaní zhodnosti ide o kumulatívne podmienky a v prípade, ak čo len jedna z týchto podmienok nie je splnená, nemôže existovať pravdepodobnosť zámény.**

Výrok o náhrade trov konania odôvodnil ustanovením § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) a neúspešnému žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

II.

Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu včas odvolanie, v ktorom žiadal, aby odvolací súd odvolaním napadnuté rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/6/2010-105 zo dňa 03.11.2010 zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného POZ 720-2006 II/17-2010 zo dňa 09.03.2010 sa zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie. Zároveň žiadal priznať náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania.

Žalobca uviedol, že Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) posudzoval námietky podané žalobcom na základe skorších známkových práv „BOTOX“ proti prihláške ochrannej známke Spoločenstva č. 007568994 „Botoceutical“ prihlasovanej v triede 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len OHIM) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 007568994 „Botoceutical“ zamietol na základe námietok založených na ochranných známkach so slovným prvkom „BOTOX“.

OHIM v predmetnom rozhodnutí najprv porovnával tovary a služby a došiel k záveru, že:

- u napadnutých tovarov v triede 3 existuje zhodnosť;
- u napadnutých výrobkov v triede 5 tiež konštatoval zhodnosť s tovarmi namietateľa;
- u napadnutých služieb v triede 35 konštatoval, že tovary chránené staršími ochrannými známkami sú zhodné s tovarmi, ohľadom ktorých sú poskytované napadnuté služby... Preto sú zhodné.

Preto celkovo OHIM uzavrel, že existuje určitý stupeň medzi predmetnými výrobkami namietateľa a službami prihlasovateľa.

OHIM ďalej v rozhodnutí porovnával predmetné označenia a dospel k záveru, že:

- stupeň vizuálnej podobnosti medzi nimi je o niečo nižší než priemerný;
- stupeň fonetickej podobnosti medzi konfliktnými ochrannými známkami je o niečo nižší než priemerný;
- nie je možné vykonať ich významové porovnanie vzhľadom na to, že porovnávané označenia nemajú žiaden význam.

OHIM tiež hodnotil tvrdenia o vyššej rozlišovacej spôsobilosti hodnotiac predložené doklady týkajúce sa dobrého mena, ktoré namietané ochranné známky požívajú na území Európskej únie a zhodnotil, že staršie ochranné známky „BOTOX“ získali prinajmenšom vo Veľkej Británii vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti prostredníctvom ich používania pre farmaceutické prípravky a kozmetiku na liečbu vrások.

V ďalšom žalobca si dovoľuje odcitovať doslovný preklad argumentácie OHIM z predmetného rozhodnutia, ktorý sa týka celkového posúdenia:

Podľa judikatúry Súdneho dvora musia byť ochranné známky pri určovaní existencie pravdepodobnosti zámeny porovnávané prostredníctvom celkového posúdenia vizuálnych, fonetických a sémantických podobností medzi známkami. Porovnanie „musí byť založené na celkovom dojme vyvolanom známkami, majúc na pamäti predovšetkým ich rozlišovacie a dominantné súčasti“.

Pravdepodobnosť zámeny musí byť hodnotená globálne, berúc do úvahy všetky okolnosti prípadu. Pravdepodobnosť zámeny v sebe nesie určitú vzájomnú závislosť medzi relevantnými faktormi a predovšetkým podobnosť medzi ochrannými známkami a medzi tovarmi alebo službami. V súlade s tým nižší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže byť vyrovnaný vyšším stupňom podobnosti medzi známkami a naopak. Okrem toho, čím vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť staršia známka má, tým vyššie je nebezpečenstvo zámeny. Znamky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už prirodzenou alebo spôsobenou dobrým menom, ktoré na trhu požívajú, požívajú širšiu ochranu než známky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Pre účely takéhoto globálneho posúdenia sa za priemerného spotrebiteľa dotyčnej kategórie výrobkov považuje spotrebiteľ rozumne informovaný a rozumne opatrný a obozretný. Do úvahy by však mala byť vzatá aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť priameho porovnania medzi odlišnými značkami, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v mysli. Tiež je potrebné mať na pamäti, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa pravdepodobne bude meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok zo dňa 22. júna 1999 v prípade C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECR I-3819).

Bolo rozhodnuté, že napadnuté tovary a služby prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sú čiastočne zhodné a čiastočne podobné s tovarmi starších ochranných známok. Pokiaľ ide o relevantnú verejnosť, táto sa skladá z kvalifikovaných profesionálov a takisto priemerných spotrebiteľov.

Označenia konfliktných ochranných známok vykazujú určitý stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti, vyplývajúcej zo spoločného začiatku „boto“. Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti porovnávaných ochranných známok, dôkazy poskytnuté namietateľom presvedčivo preukazujú, že jeho staršie ochranné známky „BOTOX“ požívajú vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku ich používania vo V. Británii pre farmaceutické prípravky a kozmetiku na liečbu vrások.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej známky „Botoceutical“, OHIM poznamenáva, že jeho prípona „ceutical“ by pre po anglicky hovoriacich spotrebiteľov nevyhnutne navodzovala paralelu so slovom „pharmaceutical“ a v súlade s tým spoľahlivý terapeutický prospech pre spotrebiteľa. Preto predmetnú príponu považuje pre túto časť relevantnej verejnosti za pomerne slabú pre tovary a služby, ktorých sa týka. Záverom OHIM podotýka, že podľa ustálenej judikatúry venuje spotrebiteľ vo všeobecnosti väčšiu pozornosť začiatku známky, skôr než jej koncu (rozsudok zo dňa 16. marca 2005 v prípade T- 112/03 L'Oréal SA v OHIM - Revlon (Suisse) SA („FLEXI AIR“), ECR-949). Z tohto dôvodu hrá skutočnosť, že podobnosť medzi konfliktnými ochrannými značkami vyplýva z ich spoločného začiatku „boto“, významnú úlohu pri posudzovaní podobnosti medzi nimi.

V súlade s princípom vzájomnej závislosti a berúc do úvahy po prvé zhodnosť a podobnosť medzi tovarmi a službami konfliktných ochranných známok, po druhé podobnosť medzi ich označeniami vyplývajúcu zo spoločného začiatku „boto“, po tretie vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ktorý požíva vo V. Británii a nakoniec slabý charakter prípony „ceutical“ napadnutej známky s ohľadom na po anglicky hovoriacich spotrebiteľov, je OHIM toho názoru, že existuje pravdepodobnosť zámény medzi prihláškou ochrannej známky Spoločenstva a namietateľovými staršími ochrannými značkami Spoločenstva č. 1 999 481 a č. 3 700 317 prinajmenšom zo strany relevantnej verejnosti vo V. Británii.

V tomto ohľade je treba podotknúť, že spotrebitelia majú tendenciu pamätať si skôr podobnosti než odlišnosti medzi označeniami. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť priameho porovnania medzi odlišnými známkami a musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v myslí (viď Lloyd, citovaný vyššie).

Okrem toho je treba poznamenať, že pravdepodobnosť zámeny hoci aj s ohľadom len na časť relevantnej verejnosti v Spoločenstve (ako v našom prípade vo V. Británii) postačuje ako relatívny dôvod pre odmietnutie predmetnej prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Toto vyplýva z jednotnej povahy ochrannej známky Spoločenstva (rozsudok zo dňa 9. marca 2005 v prípade T-33/03 Osotspa Co. Ltd v OHIM („Hai“), ECR 11-763).

Prihlasovateľ tvrdí, že skutočnosť, že na trhu a v registroch ochranných znáмок existuje množstvo ochranných znáмок obsahujúcich predponu „boto“, vylučuje pravdepodobnosť zámeny medzi dotýčnými ochrannými známkami. V tomto ohľade OHIM podotýka, že formálna koexistencia určitých znáмок v registri nie je sama o sebe obzvlášť relevantná. Malo by tiež byť preukázané, že koexistujú na trhu, čo by vlastne mohlo naznačovať, že spotrebitelia sú zvyknutí vídať tieto známky bez toho, že by si ich zamieňali. Preto za neprítomnosti presvedčivých argumentov a dôkazov musí byť tento argument prihlasovateľa odmietnutý ako nepodložený (rozsudok zo dňa 11. mája 2005 v prípade T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA v OHIM („Grupo Sada“), ECR II-1667).

V dôsledku toho musí byť napadnutá prihláška ochrannej známky Spoločenstva zamietnutá podľa Článku 8(1)(b) CTMR v celom rozsahu.

Žalobca k vyššie citovanému rozhodnutiu dodáva, že jeho argumentácia uvedená v žalobe, rozklade a námietkach plne korešponduje s argumentáciou uvedenou OHIM v tomto rozhodnutí.

Žalobca je významnou technologickou a farmaceutickou americkou spoločnosťou, ktorá ponúka špeciálne farmaceutické a zdravotnícke produkty po celom svete. Táto spoločnosť bola založená v roku 1950 a vyvíja a zavádza produkty v oblasti oftalmológie, neurológie, lekárskej dermatológie a estetiky a ďalších špecializovaných oblastiach. Pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta a má viac ako 5 200 zamestnancov.

Žalobca je majiteľom rozsiahleho známkového radu založeného na slovnom prvku „BOTOX“. Ide jednak o národné ochranné známky (v počte 5), a jednak o ochranné známky Spoločenstva (v počte 6). Všetky tieto ochranné známky sú na území Slovenskej republiky platné, a to tak, že národné ochranné známky žalobcu požívajú prioritu už od roku 1991 a roku 2000. Ochranné známky Spoločenstva sú na území Slovenskej republiky platné od 01.05.2004 s výnimkou CTM č. 5244942 „FROM THE CREATORS OF BOTOX“, ktorej prihláška bola podaná 07.08.2006.

Ochranná známka „BOTOX“ má vo vzťahu k chráneným výrobkom v triede 5 a 3 medzinárodného triedenia nielen vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na originalitu štruktúry a kompozície, ale požíva aj dobré meno na území Slovenskej republiky, ako aj na celom svete, resp. je všeobecne známa medzi spotrebiteľmi. Na dôkaz tohto predložil žalobca krátke rešerše z internetových stránok www.google.sk, www.pravda.sk a www.zoznam.sk. Po rýchlom nahliadnutí je zrejmé, že internetový vyhľadávač GOOGLE.SK našiel 7.260.000 odkazov na kľúčové slovo „BOTOX“, internetový vyhľadávač ZOZNAM.SK našiel 3.069 odkazov a internetový vyhľadávač PRAVDA.SK našiel 50 článkov so slovným prvkom „BOTOX“. Žalobca za týmto účelom predložil len čiastočné výstupy týchto internetových vyhľadávačov pre účely preukázania, že ochranná známka „BOTOX“ je skutočne všeobecne známa, spotrebiteľia ju poznajú, bežne sa s ňou v dennej tlači stretávajú, čo jej priznáva štatút ochrannej známky s dobrým menom.

Porovnanie výrobkov

Žalobca opätovne namieta, že prvostupňový súd ani žalovaný nepovažoval za potrebné skúmať zhodnosť alebo podobnosť prihlasovaných a chránených výrobkov, čo je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a rozhodovacou činnosťou OHIM tak, ako je uvedené v citovanom rozhodnutí. Pre účely spoľahlivého zistenia stavu veci, ako to vyžaduje správny poriadok, je žalovaný povinný z úradnej povinnosti takéto porovnanie zakaždým vykonať, inak nemôže komplexne a spoľahlivo posúdiť vec pre účely rozhodnutia.

Ochranné známky žalobcu sú zapísané najmä

- v triede 5 medzinárodného triedenia, predovšetkým pre „*farmaceutické prípravky na liečbu neurologických porúch, svalovej distónie, porúch hladkého svalstva, autonómnych nervov, bolesti hlavy, vrások, mozgovej obrny, športových úrazov, kŕčov, trasľavky a bolesti, hyperhydrózy*“.

Ochranná známka Spoločenstva č. 3700317 „BOTOX“ je zapísaná aj v triede 3 medzinárodného triedenia pre „*kozmetiku, krémy na tvár a mlieka, krémy na pokožku a mlieka*“.

Prihláška ochrannej známky č. 720-2006 „Botoceutical“ je chránená pre „*kozmetiku, prípravky proti vráskam*“ v triede 3 a pre „*farmaceutické výrobky, hygienické výrobky na liečebné účely*“ v triede 5 medzinárodného triedenia.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasované výrobky, t.j. „kozmetika, prípravky proti vráskam“ v triede 3 sú zhodné a vysoko podobné s chránenými výrobkami CTM č. 3700317, t.j. „kozmetika, krémy na tvár a mlieka, krémy na pokožku a mlieka“. Rovnako výrobky prihlasované v triede 5 „farmaceutické výrobky, hygienické výrobky na liečebné účely“ sú zhodné a vysoko podobné s chránenými výrobkami, t.j. „farmaceutické prípravky na liečbu neurologických porúch, svalovej distónie, porúch hladkého svalstva, autonómnych nervov, bolesti hlavy, vrások, mozgovej obrny, športových úrazov, kŕčov, trasľavky

a bolesti, hyperhydrózy“.

Porovnanie označení

Žalovaný aj súd prvého stupňa v rámci rozhodovacieho procesu opomenuli vziať do úvahy skutočnosť, ktorú žalobca v priebehu celého administratívneho a súdneho konania namietal a to existenciu zhodnej časti „boto“ v porovnávaných označeniach, keď uviedli, že rozdielna koncovka „-ceutical“, či už vizuálneho alebo fonetického hľadiska zabezpečí rozlišovaciú spôsobilosť prihlasovanému označeniu. Opomenuli pri tom však vziať do úvahy fakt, že prípona „-ceutical“ nemá dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť na to, aby odlišila porovnávané označenia, či už z hľadiska vizuálneho, fonetického a ani z hľadiska celkového dojmu.

Žalobca argumentuje tým, že v jednotlivých registroch ochranných známk existuje zapísané veľké množstvo ochranných známk práve s koncovkou „-ceutical“ v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia pre iných majiteľov, ako je prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky, t.j., že prípona „-ceutical“ nie je v prospech prihlasovateľa dištinktívna, originálna, t.j. spôsobilá akýmkoľvek spôsobom zabezpečiť odlišenie od chránených označení.

Na dôkaz tohto žalobca predložil tzv. hitlisty (tzv. prehľady zapísaných ochranných známk platných na území Slovenskej republiky s koncovkou „-ceutical“). Okrem ochranných známk tvorených slovom „PHARMACEUTICAL“ (v počte 9), ide o nasledovné medzinárodné ochranné známky:

- č. 1028275 „DERMOCEUTICAL“, trieda 3
- č. 936957 „TRANSCEUTICAL“, trieda 3,5,35
- č. 981140 „TRANSFERCEUTICAL“, trieda 5
-

Pokiaľ ide o ochranné známky Spoločenstva, takýchto zapísaných ochranných známk je 40, t.j. opätovne okrem ochranných známk tvorených slovným prvkom „PHARMACEUTICAL“, sú registrované a platné na území Slovenskej republiky tieto ochranné známky:

- č. 8218182 „LIPOCEUTICAL“, trieda 5
- č. 7403397 „EPICEUTICAL“, trieda 3,5,44
- č. 7132863 „BEAUTICEUTICAL“, trieda 3,5,44
- č. 6405864 „FRITACEUTICAL“, trieda 5
- č. 6364483 „COSMOCEUTICAL“, trieda 3,5
- č. 5814199 „SUPERCEUTICAL“, trieda 3,5
- č. 5717566 „creativ-ceutical“, trieda 5,41,42
- č. 4664801 „Enerceutical“, trieda 3,5,29
- č. 4615639 „SURGICEUTICAL“, trieda 3

- č. 4005088 „Phytoceutical“, trieda 3, 5,44
- č. 3700201 „HAIRCEUTICAL“, trieda 3
- č. 3665015 „CLEVERCEUTICAL“, trieda 3,5, 10
- č. 34110578 „natraceutical“, trieda 1, 5, 30, 35
- č. 2645828 „OLEOCEUTICAL“, trieda 5, 29, 30
- č. 2521177 „TARGACEUTICAL“, trieda 5
- č. 1834910 „HORMOS NUTRACEUTICAL“, trieda 1, 5, 30, 32, 42
- č. 1624972 „Riceutical“, trieda 3, 29, 30, 32
- č. 1500438 „VITACEUTICAL LABS“, trieda 5, 40
- č. 855874 „ORACEUTICAL“, trieda 3,5,42

V národnom registri ochranných známk okrem napadnutej prihlášky ochrannej známky „Botoceutical“ sú zapísané ochranné známky tvorené koncovkou „-ceutical“ alebo „-ceutikum“, čo je slovenská verzia tejto koncovky v triede 3 alebo 5 medzinárodného triedenia. Ide o tieto ochranné známky:

- č. 167225 „PRINCETON PHARMACEUTICAL PRODUCTS“
- č. 202429 „Imunonutraceutikum“
- č. 202430 „Dermanutraceutikum“
- č. 202431 „Arterionutraceutikum“
- č. 202432 „CHONDRONUTRACEUTIKUM“
- č. 202433 „ARTHRONUTRACEUTIKUM“
- č. 202759 „IVAX Phamaceuticals“

Podľa názoru žalobcu, žalovaný a súd prvého stupňa priznali prípone „-ceutical“ napadnutého označenia rozlišovaciú spôsobilosť, ktorá má však vzhľadom na vymenovaný prehľad zapísaných ochranných známk s touto koncovkou, **nulovú hodnotu**. Žalovaný založil posúdenie vizuálneho aj fonetického hľadiska práve na tejto koncovke, ktorá nemá žiadnu rozlišovaciú spôsobilosť a zhodnú počiatočnú a jedinú dištinktívnu časť vo vzťahu k zapísaným výrobkom potlačil do úzadia natolko, že námietky zamietol, čím podľa názoru žalobcu pochybil vo svojom rozhodnutí a súd prvého stupňa sa s týmto hodnotením porovnávaných ochranných známk stotožnil. Žalovaný dokonca v závere svojho hodnotenia tvrdil, že porovnávané označenia sú rozdielne zo sémantického hľadiska, pritom pri samotnom porovnaní z hľadiska sémantického považoval výrazy „BOTOX“ a „Botoceutical“ za fantazijné, bez žiadneho významu. Preto žalobca má za to, že toto hodnotenie žalovaným a súdom prvého stupňa je inkoherentné.

Pokiaľ ide o fonetické a vizuálne hľadisko, sám žalovaný priznal, že pozornosť spotrebiteľov sa sústreďuje predovšetkým na začiatok označení, ktorý je v tomto prípade zhodný – „BOTO/Boto“. Podľa názoru žalobcu ide o jedinú dištinktívnu časť napadnutého označenia, ktorá je úplne zhodná s počiatočnou časťou namietaných ochranných známk a intenzita tejto zámeny je zvýšená o to viac, že obe označenia sa vzťahujú na zhodné a vysoko podobné výrobky. Skutočnosť, že porovnávané označenia majú rozdielny počet

písmen alebo rozdielny počet hlások nemôže mať vplyv na toto hodnotenie berúc do úvahy vyššie uvedené argumenty. Súd prvého stupňa odmietol tieto argumenty žalobcu a plne sa stotožnil so závermi žalovaného s čím žalobca nesúhlasí, preto vzhľadom na vysokú zameniteľnosť porovnávaných označení má žalobca za to, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa i žalovaného je potrebné zrušiť a vec vrátiť na nové prejednanie.

Dobré meno

Súd prvého stupňa uvádza v odôvodnení rozsudku, že ak nebola naplnená podmienka podobnosti označení, uvedenú skutočnosť neovplyvní ani preukázané dobré meno, či zvýšená rozlišovacia spôsobilosť namietaných ochranných známk, resp. skutočnosť, že označenia by boli používané na podobných až zhodných tovaroch. S týmto konštatovaním žalobca nemôže súhlasiť aj s odkazom na citované rozhodnutie OHIM.

Žalobca v žalobe namietal, že žalovaný v napadnutom rozhodnutí neposúdil dobré meno chráneného označenia „BOTOX“. Napriek pripusteniu toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia „BOTOX“ je vyššia vzhľadom na vytvorený rozsiahly známkový rad s týmto slovným prvkom, žalobca je presvedčený, že pre účely spoľahlivého zistenia stavu veci, ako to vyžaduje správny poriadok, je žalovaný povinný z úradnej povinnosti takéto posúdenie zakaždým vykonať v prípade, že je to námietkovým dôvodom, inak nemôže komplexne a spoľahlivo posúdiť vec pre účely rozhodnutia.

Žalobca opakuje, že skutočnosť, či ochranná známka má dobré meno alebo nie, zohráva významnú úlohu pri identifikácii výrobku spotrebiteľom. Dobré meno je u ochrannej známky vyjadrením toho, že verejnosť známku v dôsledku jej užívania pozná a spojuje ju s dobrými vlastnosťami, ktoré od výrobkov alebo služieb takto označených očakáva a venuje jej svoju dôveru. Táto skutočnosť má za následok zvýšenie hodnoty takejto známky. Znáмка s dobrým menom je známkou natoľko silnou, že odlišuje svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovaru alebo služieb. Známosť známky širokou verejnosťou, jej spojovanie v podvedomí spotrebiteľov s tradičnými dobrými vlastnosťami výrobkov alebo úrovňou poskytovaných služieb, hlavne schopnosť známky vyvolať vo verejnosti dôveru v ňou označený tovar v súvislosti s ktorým je známka užívaná, sú skutočnosti, z ktorých vyplýva, že známka má „dobrú povest“.

Žalobca v tejto súvislosti odkazoval na Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva, a to konkrétne na článok 6 bis:

Únijné krajiny sa zaväzujú buď z úradnej povinnosti, ak to zákonodarstvo krajiny dovoľuje, alebo na žiadosť záujemcu, že odmietnu alebo zrušia zápis a zakážu používanie továrenskej alebo obchodnej známky, ktorá je reprodukciou, napodobením alebo prekladom, ktorý môže vyvolať zámenu so známkou, o ktorej podľa posudku príslušného úradu krajiny zápisu alebo používania je tam všeobecne známe, že je už známkou osoby

oprávnenej používať výhody tohto dohovoru a používanou pre rovnaké alebo podobné výrobky. Rovnako tomu je, ak podstatná časť známky je reprodukciou takej známky všeobecne známej alebo napodobením, ktoré môže spôsobiť zámenu s ňou.

V tejto súvislosti porovnávané označenia „BOTOX“ a „Botoceutical“ nemajú žiaden význam, t.j. sú fantazijné, plní dobré meno jednej z nich dôležitú rolu, t.j. spotrebiteľia si práve na základe notoricky známeho dobrého mena lepšie túto známku zapamätajú a označenie, ktoré je jej, čo i len z časti podobné, ju budú s ňou spájať.

V tomto bode žalovaný argumentoval, a súd na prvom stupni sa s touto argumentáciou stotožnil, že zhodná časť „boto-“ je súčasťou aj iných ochranných známk zapísaných v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia, majiteľmi ktorých sú iné podnikateľské subjekty, preto len na základe počiatocnej zhodnej časti nemôže dôjsť k asociácii medzi porovnávanými označeniami. V tomto ohľade citoval tri ochranné známky. Žalovaný ale značne pochybil pri vyberaní týchto ochranných známk, pretože dve z týchto ochranných známk nie sú platné na území Slovenskej republiky, pretože ich prihlášky boli napadnuté námietkami pred OHIM, t.j. ide o stále neregistrované prihlášky ochranných známk. Konkrétne ide o CTM č. 4847943 "BOTOPEPTIL" a CTM č. 6046046 "BOTODERM". Vzhľadom na to, že tieto známky nie sú dosiaľ registrované, je odkaz na nich žalovaným predčasný a irelevantný. Žalobca konštatoval, že ochranná známka „BOTOT“ je platná od roku 1954 a je zapísaná pre výrobky v triede 3 pre "zubné pasty a všetky skrášľovacie výrobky" a v triede 5 pre "všetky hygienické výrobky". Ak si logo z roku 1954 preložíme z francúzštiny, je zrejma úplná odlišnosť medzi označením "BOTOX" a textom loga v slovenskom znení „Jediná skutočná ústna voda od BOTOTA pre ústa a zuby hygienická a antiseptická, 2, rue de Clichy, Place de la Trinite, Paríž, Francúzsko“. Preto ani poukaz na túto ochrannú známku žalovaným nie je podľa názoru žalobcu relevantný.

V citovanom rozhodnutí OHIM je uvedené:

Prihlasovateľ tvrdí, že skutočnosť, že na trhu a v registroch ochranných známk existuje množstvo ochranných známk obsahujúcich predponu "BOTO", vylučuje pravdepodobnosť zámeny medzi dotýčnými ochrannými známkami. V tomto ohľade Úrad podotýka, že formálna koexistencia určitých známk v registri nie je sama o sebe obzvlášť relevantná. Malo by tiež byť preukázané, že koexistujú na trhu, čo by vlastne mohlo naznačovať, že spotrebiteľia sú zvyknutí vídať tieto známky bez toho, že by si ich zamieňali. Preto za neprítomnosti presvedčivých argumentov a dôkazov musí byť tento argument prihlasovateľa odmietnutý ako nepodložený (rozsudok zo dňa 11. mája 2005 v prípade T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA v OH/M („Grupo Sada“), ECR //1667).

Žalobca zhodne s argumentáciou OHIM uvedenú v citovanom rozhodnutí dospel k záveru, že pre účely komplexného posúdenia nie je možné opomenúť posúdenie všetkých relevantných otázok, t.j.

- nie je možné neposúdiť zhodnosť/ podobnosť výrobkov a/alebo služieb;
- existenciu dobrého mena či pravdepodobnosť asociácie medzi označeniami, ak podľa názoru žalovaného nie sú označenia nepodobné.

Žalovaný sám pritom vo svojom rozhodnutí konštatoval, že pozornosť spotrebiteľov sa sústreďuje predovšetkým na začiatok označení, ktorý je v tomto prípade zhodný - "BOTO/Boto". Preto nie je namieste konštatovanie, že porovnávané označenia nie sú nepodobné, resp. že akákoľvek podobnosť je na strane verejnosti vylúčená. Pri svojom hodnotení opomenul žalovaný vziať do úvahy, že koncovka „-ceutical“ má slabú rozlišovaciu spôsobilosť a na tejto koncovke so slabou rozlišovacou spôsobilosťou založil svoje rozhodnutie o nepodobnosti označení "BOTOX" a "Botoceutical". Súd prvého stupňa s týmto záverom súhlasil. Preto žalobca napadol rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním.

Žalobca ďalej uviedol, že existuje rozpor medzi obmedzeným rozsahom súdneho prieskumu správnych rozhodnutí založených na správnom uvážení tak, ako je stanovený v § 245 ods. 2 O.s.p. a medzi úplným prieskumom takýchto rozhodnutí stanoveným v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (tzv. plná jurisdikcia). Žalobca podotýka, že Slovenská republika tento Dohovor prijala 18.03.1992 zákonom č. 209/1992 Zb. a pre Slovenskú republiku je platný od 01.01.1993, v dôsledku čoho sa tento Dohovor, v súlade s čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava) stal súčasťou ústavného poriadku Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie ústavy totiž stanovuje, že medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika (ďalej len SR) ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú **prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd**. Pre úplnosť žalobca uvádza, že citované ustanovenie ústavy nadobudlo účinnosť 01.07.2001. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd má prednosť pred použitím § 245 ods. 2 O.s.p., nakoľko Dohovor zaručuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd, keďže zabezpečuje právo na prejednanie vecí nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhoduje o občianskych právach a záväzkoch v plnej jurisdikcii. Ochranu práv k ochrannej známke ako nehmotnému statku je bezpochyby možné podradiť pod ochranu majetku, a teda medzi základné občianske práva.

Článok 6 uvedeného Dohovoru nerozlišuje skutkové okolnosti a právne otázky; i skutkové okolnosti majú totiž rovnako určujúci význam pre výsledok konania, ktoré sa týka "práv a záväzkov občianskej povahy". V nadväznosti na to je potrebné poukázať na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Albert de Le Compte z 10.2.1983, A-58, ods. 29, v ktorom Súd konštatoval, že každé rozhodnutie správneho orgánu musí podliehať následnej kontrole buď zo strany iného orgánu spĺňajúceho požiadavky čl. 6 ods. 1 Dohovoru alebo súdu, ktorý má tzv. plnú jurisdikciu. Tento pojem pritom v správnom súdnictve predstavuje možnosť súdov preskúmať nielen právnu, ale aj vecnú a skutkovú

stránku napadnutého rozhodnutia, čo tiež znamená, že súd je oprávnený vykonávať rozhodnutie. Požiadavky plnej jurisdikcie tak v sebe okrem iného zahŕňajú aj právo správneho súdu hodnotiť nezávisle na správnom orgáne skutkový stav (a to buď zistený v dostatočnom rozsahu správnym orgánom alebo v prípade nepostačujúceho rozsahu doplnený súdom), viazanosť správneho orgánu pri zrušení jeho rozhodnutia a vrátení veci na nové prejednanie nielen právnymi, ale aj skutkovými otázkami a nakoniec tiež možnosť zmeniť rozhodnutie.

Jedným z najcharakteristickejších znakov judikatúry štrasburských orgánov na ochranu ľudských práv týkajúcej sa aplikovateľnosti článku 6 ods. 1 Dohovoru ohľadom toho, či ide o právo alebo záväzok občianskoprávneho charakteru, je extenzívnosť výkladu tohto pojmu. V súlade s týmto trendom nie je rozhodujúce, aký orgán o danej veci rozhoduje (teda môže ísť tak o súdny, ako aj správny orgán), nerozhoduje tu ani povaha zákona, ktorý daný právny vzťah vo vnútroštátnom práve upravuje a nezáleží dokonca ani na povahe strán (spadajú sem teda aj prípady, v ktorých proti sebe stoja súkromná osoba a verejný orgán). Rozsah čl. 6 Dohovoru tak pokrýva všetky prípady, v ktorých je výsledok konania rozhodujúci pre práva alebo záväzky súkromnoprávnej povahy (rozhodnutie vo veci *Ringeisen v. Rakúsko* zo 16.07.1971, s. A č. 13, str. 39). V prípade rozhodovania o zápise ochrannej známky, resp. o námietkach proti jej zápisu ide o procedúru verejnoprávneho charakteru, konečným dôsledkom je však rozhodnutie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje práva majiteľa ochrannej známky (či už v postavení namietateľa alebo prihlasovateľa). Tieto práva (teda možnosť používať ochrannú známku a vylúčiť každú neoprávnenú osobu z jej používania, resp. používania zameniteľného označenia) pritom môžeme zaradiť pod právo na ochranu majetku tak, ako je vyjadrené v čl. 20 ods. 1 Ústavy. Tento názor podporuje aj skutočnosť, že ochranná známka ako nehmotný statok s vyčísliteľnou hodnotou tvorí významnú súčasť majetku jej majiteľa a ako taká môže byť predmetom právnych dispozícií. Potvrdil to aj Európsky súd pre ľudské práva vo veci *Procola v. Luxembursko* z 28.9.1995, s. A č. 326, str. 15, keď pod čl. 6 Dohovoru podradil aj konania, ktorých výsledok má dopad na právo majetkovej povahy, ako spory občianskoprávnej povahy. Rozhodnutím súdu vo veci zápisu ochrannej známky porušujúcej známkové práva namietateľa tak dochádza k zásahu do práva na ochranu majetku, teda súd v správnom súdnictve v takejto veci rozhoduje o občianskych právach a záväzkoch.

Na záver žalobca predložil nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým odmietol ústavnú sťažnosť podanú proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde podľa názoru žalobcu Ústavný súd Slovenskej republiky a contrario rozhodol, že pokiaľ ide o rozhodnutia meritórne/konečné, je namieste aplikácia zásady plnej jurisdikcie, t.j. Dohovoru o ochrane ľudských práv a Dohody TRIPS, ktoré patria medzi medzinárodné zmluvy, ku ktorým SR pristúpila, a ktoré priznávajú väčší rozsah práv a slobôd, budú mať prednosť pred platnou právnou úpravou SR v rámci rozhodovacej činnosti súdov.

III.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) napadnutý rozsudok krajského súdu v zmysle § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov konania.

V odvolaní žalobca odkazuje, cituje a na viacerých miestach odvolania opiera svoju argumentáciu o rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu č. B 1 534075 zo dňa 11.10.2010, pričom uvádza, že OHIM prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 007468994 „Botoceutical“ zamietol na základe námietok založených na ochranných známkach so slovným prvkom „BOTOX“. Žalobca uvádza, že jeho argumentácia uvedená v žalobe, rozklade a námietkach plne korešponduje a argumentáciou uvedenou OHIM v danom rozhodnutí. Uvedené rozhodnutie OHIM avšak ešte nenadobudlo právoplatnosť (v zmysle článku 58 a nasl. nariadenia Rady ES č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva bolo napadnuté odvolaním, a teda nie je možné hovoriť kategoricky o zamietnutí prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Žalovaný dodáva nasledovné:

- predovšetkým je potrebné, a to aj za situácie, že rozhodnutie námietkového oddelenia OHIM č. B 1 534075 bolo vydané až šesť mesiacov po druhostupňovom rozhodnutí žalovaného, zdôrazniť, že akokoľvek sú rozhodnutia námietkových oddelení OHIM cenným zdrojom o praxi a rozhodovacej činnosti tejto komunitárnej inštitúcie, nie sú pre žalovaného a jeho rozhodovaciu prax nijakým spôsobom záväznú;
- „nezáväznosť“ rozhodnutí námietkových oddelení OHIM pre rozhodovaciu prax žalovaného je umocnená aj tým, že v rozhodovacej praxi námietkových oddelení OHIM je možné nájsť stopy nejednotnosti - pozri napríklad posúdenie sémantiky označenia „BOTOX“, kde v rozhodnutí č. B 1 534075 námietkové oddelenie OHIM uzatvorilo, že slovo „BOTOX“ nemá žiadny význam v jednotlivých jazykoch, zatiaľ čo v rozhodnutí B 1 284 845 zo dňa 22.02.2010 (ktorým boli zamietnuté námietky proti zápisu označenia „BOTODERM“ založené na ochranných známkach so slovným prvkom „BOTOX“ – rozhodnutie tiež nie je právoplatné, bolo napadnuté odvolaním) námietkové oddelenie OHIM priznalo tomuto prvku význam, keďže sa objavuje v slovníku (<https://www.collinslanguage.com/results.aspx>) ako zapísaná ochranná známka, konkrétne BOTOX®, ktorá označuje prípravok z botulinum toxinu používaný na ošetrovanie svalového spazmu a na odstraňovanie vrások;
- v daných súvislostiach je možné zmieniť aj stav v Českej republike, kde ochranná známka „BOTOCEUTICAL“ bola platne zapísaná do registra ochranných známk, a súvisiace analogické rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. O – 435047 zo dňa 30.09.2008 o zamietnutí rozkladu a potvrdení rozhodnutia o zamietnutí námietok založených na ochranných známkach so slovným prvkom „BOTOX“ proti zápisu slovného označenia „BOTOCEUTICAL“ do registra ochranných známk (výpis ochranné známky Č. 310086 „BOTOCEUTICAL“ – príloha č. 2 – a rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. O – 435047 zo dňa 30.09.2008 – príloha č. 3)

K jednotlivým námietkam žalobcu žalovaný ďalej uvádza:

Porovnanie výrobkov

Žalobca v odvolaní namieta, že prvostupňový súd ani žalovaný nepovažoval za potrebné skúmať zhodnosť alebo podobnosť tovarov a dodáva, že pre účely spoľahlivého zistenia stavu vecí, ako to vyžaduje správny poriadok, je žalovaný povinný z úradnej povinnosti takéto porovnanie (tovarov) zakaždým vykonať, inak nemôže komplexne a spoľahlivo posúdiť vec pre účely rozhodnutia. Žalovaný je presvedčený, že detailné porovnanie tovarov by v tomto prípade nemalo vplyv na jeho konečné rozhodnutie a teda plne sa stotožňuje so záverom prvostupňového súdu, že ak nebola naplnená podmienka podobnosti označení [tzn. jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ďalej len zákon č. 506/2009 Z.z.], na výsledku rozhodnutia nemôže nič zmeniť skutočnosť, že by kolidujúce označenia boli používané aj na zhodných tovaroch. Absencia výslovného, resp. detailného porovnania tovarov alebo služieb teda neznamena, že žalovaný nezohľadňoval zhodnosť resp. podobnosť tovarov. Na základe uvedeného, aj s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania, je potrebné odmietnuť názor žalobcu o povinnosti žalovaného z úradnej moci za účelom spoľahlivo zisteného stavu vecí vykonať detailné, výslovné porovnanie tovarov a služieb aj v prípadoch, keď také porovnanie nemôže mať vplyv na konečné rozhodnutie žalovaného.

Uvedená rozhodovacia prax v konaní o námietkach, kedy žalovaný k výslovnému, detailnému porovnaniu tovarov a služieb pristúpil len v konaniach, v ktorých zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb mohla ovplyvniť rozhodnutie vo veci samej, nebola spochybnená ani v právoplatne skončených súdnych konaniach (napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. značka 3Sžhuv/3/2008, rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. značka IScud/21/2008-36).

Porovnanie označení

Žalobca ďalej v odvolaní namieta, že žalovaný ako aj prvostupňový súd opomenuli vziať do úvahy fakt, že prípona „-ceutical“ nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby odlíšila porovnávané označenia, či už z hľadiska vizuálneho, fonetického alebo z hľadiska celkového dojmu. Zároveň žalobca argumentuje tým, že v registroch ochranných známk je V. množstvo ochranných známk práve s koncovkou „-ceutical“, zapísaných pre triedy 3 a 5, pre iných majiteľov, ako je prihlasovateľ napadnutého označenia. Prípona „-ceutical“ nemá podľa žalobcu žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Žalovaný pritom podľa názoru žalobcu založil posúdenie vizuálneho aj fonetického hľadiska práve na tejto koncovke, ktorá nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a zhodnú počiatočnú a jedinú dištingtívnu časť vo vzťahu k zapísaným výrobkom potlačil do úzadia natoľko, že námietky zamietol.

Žalobca konkrétne (predložením hitlistov) poukázal na medzinárodne zapísané ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva s koncovkou „-ceutical“. Žalobcom uvedené národné ochranné známky zapísané v registri ochranných známk vedenom Úradom

priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky však buď končia na odlišnú koncovku „-ceutikum“ (5 ochranných známk) alebo ide o označenia obsahujúce celé anglické plnovýznamové slovo „pharmaceutical“ (2 ochranné známky), a teda sú z pohľadu posudzovania rozlišovacej spôsobilosti koncovky „-ceutical“ ako súčasti rôznych fantazijných označení irelevantné. Nemožno totiž tvrdiť, že pretože časť „-ceutical“ je súčasťou plnovýznamového anglického slova „pharmaceutical“, je potrebné ju považovať, aj keď je použitá v kombinácii s fantazijným prvkom, a teda tvorí súčasť fantazijného označenia, za časť prihlasovaného označenia s nízkou alebo dokonca s nulovou rozlišovacou spôsobilosťou. Podľa názoru žalovaného ide o umelé rozdeľovanie prihlasovaného označenia a tiež slova „pharmaceutical“, ktoré nezodpovedá vnímaniu priemerného spotrebiteľa. Žalobca v súvislosti s uvedeným ďalej poukazuje na to, že pravdepodobnosť zámeny označení, a teda aj všetky faktory, ktoré sú spôsobilé ju ovplyvniť, a miera ich vplyvu, musia byť vzhľadom na teritoriálny charakter práv vyplývajúcich z ochrany ochrannej známky registrovanej na území Slovenskej republiky posudzované vždy z pohľadu priemerného slovenského spotrebiteľa. Prípona „-ceutical“ v slovenskom jazyku nič neznamená a nie je ani bežne používaná. Všetky relevantné namietateľom uvedené ochranné známky sú známkami platnými na celom území Európskej únie (aj ním uvedené medzinárodné ochranné známky boli zaregistrované pre územie Európskej únie ako celku a nie priamo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky), tzn. že bez ďalšieho nemožno považovať za preukázané, že sú v nejakej konkrétnej miere vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky používané, a teda, že ide pre priemerného spotrebiteľa o označenie vo vzťahu k príslušným tovarom bežné, vďaka čomu koncovka „-ceutical“ má nízkou či dokonca nulovú mieru rozlišovacej spôsobilosti.

V preklade neprávoplatného rozhodnutia námietkového oddelenia OHIM č. B 1 534075 uvádzanom v odvolaní je síce žalobcom zvýraznená časť, kde je vyslovený záver o pomerne slabej rozlišovacej spôsobilosti prípony „-ceutical“. Tento záver sa však týka skupiny anglicky hovoriacich spotrebiteľov tovarov označených ochrannou známkou Spoločenstva, u ktorých by táto *„nevyhnutne navodzovala paralelu so slovom „pharmaceutical“ a v súlade s tým spoľahlivý terapeutický prospech pre spotrebiteľa“*. Avšak uvedené neplatí, resp. je vylúčené v prípade priemerného slovenského spotrebiteľa, slovná časť „-ceutical“ nie je z pohľadu priemerného slovenského spotrebiteľa slovom s konkrétnym významom, preto nemožno hovoriť, že by z pohľadu slovenského priemerného spotrebiteľa bola akýmkoľvek spôsobom opisná a z tohto dôvodu by bol oslabený jej vplyv na celkový dojem z prihlasovaného označenia.

Žalovaný je presvedčený, že na koncovku „ceutical“ prihliadal správne, pretože v konaní nebola zistená jej nízka či dokonca nulová rozlišovacia spôsobilosť, a súčasne považuje za potrebné pripomenúť, že ide o väčšiu časť prihlasovaného označenia, ktorá ho *podstatným spôsobom odlišuje od ochranných známk žalobcu „botox“, končiacich na písmeno „x“, ktoré vzhľadom na jeho zriedkavé používanie upúta pozornosť slovenského spotrebiteľa a je preňho ľahko zapamätateľné.*

Žalobca v odvolaní namieta inkohorentnosť hodnotenia žalovaným a prvostupňovým súdom a uvádza, že žalovaný v druhostupňovom rozhodnutí tvrdil, že porovnávané označenia sú rozdielne zo sémantického hľadiska, avšak pri samotnom porovnaní z hľadiska sémantického považoval výrazy „botox“ a „botoceutical“ za fantazijné, je potrebné toto tvrdenie žalobcu ako účelové, vytrhnuté z kontextu a nemajúce oporu v odôvodnení druhostupňového rozhodnutia, odmietnuť.

V nadväznosti na uvedené žalovaný poukazuje na to, že v druhostupňovom rozhodnutí konštatoval, že výrazy „botox“ a „botoceutical“ sú fantazijné a nemožno im prisúdiť žiadny význam. To znamená, že rozhodujúce pre posúdenie podobnosti označení budú hľadisko fonetické a vizuálne. Následne žalovaný pri hodnotení podobnosti označení, kedy už bral do úvahy aj výsledky porovnaní označení z hľadiska fonetického a vizuálneho, konštatoval, že „vzhlľadom na vyššie uvedené posúdenie vizuálneho, fonetického a sémantického porovnania konfliktných označení orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia nie sú podobné, keďže ich odlišná dĺžka a rozdielna prípona „-ceutical“ v prihlásenom označení postačujú na jeho odlišenie od namietaných ochranných známk.“ Ďalej v rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámény žalovaný konštatoval, že „prihlásené označenie bolo posúdené na základe vizuálneho, fonetického a sémantického porovnania, pri súčasnom rešpektovaní všetkých vyššie uvedených okolností ako dostatočne odlišné a spôsobilé odlišiť tovary prihlasovateľa od tovarov namietateľa označených namietanými ochrannými známkami aj v prípade zhodnosti týchto tovarov.“

Dobré meno

Žalobca ďalej napáda záver prvostupňového súdu, že ak nebola naplnená podmienka podobnosti označení (ako jedna z kumulatívnych podmienok uplatnených námietkových dôvodov), na výsledku rozhodnutia nemôže nič zmeniť preukázanie skutočnosti, že namietané ochranné známky požívajú štatút ochranných známk s dobrým menom. Žalobca je presvedčený, že pre účely spoľahlivého zistenia stavu veci, ako to vyžaduje správny poriadok, je žalovaný povinný z úradnej povinnosti posúdenie dobrého mena zakaždým vykonať v prípade, ak je to námietkovým dôvodom, inak nemôže komplexne a spoľahlivo posúdiť vec pre účely rozhodnutia.

Žalovaný je presvedčený, že posúdenie dobrého mena by v tomto prípade nemalo vplyv na jeho konečné rozhodnutie (dobré meno ochranných známk nemôže konštatovanú nepodobnosť označení ovplyvniť) a teda plne sa stotožňuje s uvedeným záverom prvostupňového súdu.

Žalovaný sa plne stotožnil aj so stanoviskom prvostupňového súdu týkajúcim sa poukazu žalobcu na článok 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, že v danom prípade nebola „preukázaná skutočnosť, že by podstatná časť prihlásenej známky bola reprodukciou namietaných známk, resp. jej napodobením. Za takéto nie je možné považovať označenia, ktoré v sebe obsahujú niekoľko zhodných písmen, hoci

aj v rovnakom poradí, ak vzhľadom na posúdenie všetkých aspektov s prihliadnutím na celkový dojem ide o označenia, ktoré nie sú podobné.“

V nadväznosti na uvedené žalovaný uvádza, že žalovaný už vo svojom prvostupňovom rozhodnutí správne konštatoval, že len samotná existencia skupiny rovnakých písmen „boto“ v ochranných známkach žalobcu a aj v prihlásenom označení nie je skutočnosťou svedčiacou v prospech pravdepodobnosti zámény označení, t.j. neodôvodňuje ani vznik mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti posudzovaných označení. **Žalovaný poukazuje aj na to, že časť „boto“ je u ochranných známk žalobcu vždy spojená s písmenom „x“, u prihláseného označenia predstavuje tiež len jeho časť, ktorá je spojená s úplne iným zoskupením písmen („ceutical“), a navyše časť „boto“ nepôsobí v porovnávaných označeniach výrazne originálnym dojmom.** Žalovaný je toho názoru, že v danom prípade nemožno hovoriť ani o prvku, ktorý by priemerný spotrebiteľ ako samostatný prvok v posudzovaných označeniach a najmä v ochranných známkach žalobcu vnímal. Žalovaný považuje takéto umelé rozdeľovanie označení žalobcom za nezodpovedajúce skutočnému vnímaniu priemerného spotrebiteľa. Posúdeniu vplyvu prvku „boto“ (ak ho teda možno vôbec nazývať samostatným prvkom z pohľadu priemerného spotrebiteľa) na možnosť vzniku asociácie medzi posudzovanými označeniami sa žalovaný v konaní venoval len v reakcii na tvrdenia žalobcu v námietkach, má však za to, že posudzované označenia v skutočnosti spoločný prvok (v zmysle spotrebiteľmi vnímateľného samostatného prvku) ani neobsahujú.

Žalobca sám v konaní uvádzal, že ochranná známka „BOTOX“ je známa u širokej verejnosti v súvislosti s látkou botulinum toxin typu A a s injekciami používanými v estetickej kozmetike na odstránenie vrások. Vzhľadom na iné tvrdenie žalobcu, že ochranná známka „BOTOX“ má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť aj vďaka originalite štruktúry a kompozície, žalovaný poukazuje na to, že ochranné známky žalobcu „BOTOX“, sú tvorené spojením začiatočných dvoch, resp. troch písmen názvu účinnej látky „botulinum toxin“. Aj v tejto súvislosti žalovaný upozorňuje na už spomínané umelé rozdeľovanie označenia „BOTOX“ žalobcom, ktoré však nezodpovedá skutočnému vnímaniu priemerného spotrebiteľa.

Pre úplnosť žalovaný uvádza, že by bolo dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ vníma aj samotné spojenie písmen „boto“ (použitá aj ako súčasť iných označení) za príznačné len pre žalobcu jedine vtedy, ak by žalobca spojenie písmen „boto“ používal nielen s koncovkou „x“, ale s rôznymi koncovkami a utváral by si tak známkový rad označení začínajúcich na skupinu písmen „boto“. Aj to však len za predpokladu, že uvedené spojenie písmen by súčasne pre podobné tovary a služby nevyužívali aj iné subjekty na trhu. Len na základe zhody v prvých štyroch písmenách „boto“ však nemožno konštatovať, že priemerný spotrebiteľ sa bude domnievať, že aj prihlásené označenie „botoceutical“ patrí do známkového radu žalobcu založeného na prvku „botox“, a to ani pokiaľ vychádzame z vysokej rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk žalobcu.

Druhostupňový orgán žalovaného poukázal na existenciu aj iných označení, ktoré sa tiež začínajú, resp. obsahujú prvok „boto“. Ako príklad vymenoval dve prihlášky ochranných známk Spoločenstva a jednu medzinárodne zapísanú ochrannú známku. Je pravda, a túto skutočnosť žalovaný uvádzal už vo vyjadrení k žalobe žalobcu, že samotná existencia týchto troch označení môže, ale aj nemusí znamenať, že sa s časťou „boto-“ slovenský priemerný spotrebiteľ stretáva aj v označeniach tovarov a služieb iných subjektov. K skutočnosti, že dve z označení sú ešte len predmetom konania o zápise do registra ochranných známk Spoločenstva je však potrebné pripomenúť, že zápis do registra ochranných známk nie je podmienkou používania označenia. Pokiaľ žalobca poukázal na kombinovaný charakter žalovaným uvedenej medzinárodne zapísanej ochrannej známky, žalovaný nepovažuje kombinovaný charakter tejto ochrannej známky za prekážku preukázania tej skutočnosti, že existencia aj iných označení obsahujúcich spojenie písmen „boto“ svedčí o tom, že spojenie štyroch písmen „boto“ zrejme nedisponuje až takou originalitou v tom zmysle, že by bolo dôvodné predpokladať, že v daných súvislostiach (najmä, ak žalobca používa spojenie „boto“ vždy ako súčasť slova „BOTOX“) si bude spotrebiteľ označenie obsahujúce „boto“ spájať vždy so žalobcom.

Na tomto mieste žalovaný považuje za potrebné pripomenúť, že celá súvisiaca argumentácia žalovaného ako aj žalobcu je ovplyvnená ich **protichodným hodnotením prípony „-ceutical“**, keď žalobca, na rozdiel od žalovaného, považuje príponu „-ceutical“ za prvok so zníženou, resp. nulovou rozlišovacou spôsobilosťou.

V záverečnej časti odvolania sa žalobca zaoberá otázkou tzv. plnej jurisdikcie. Ako sa žalovaný vyjadril v konaní pred prvostupňovým súdom, princíp plnej jurisdikcie je premietnutý aj do znenia piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku. Avšak jeho pôsobenie vo veciach prieskumu vecí tzv. verejnoprávnych nie je neobmedzené (§ 250i ods. 1 O.s.p. a § 250i ods. 2 O.s.p., § 250j ods. 5 O.s.p.); právna úprava predovšetkým vo všeobecnej rovine neumožňuje, aby súd preberal úlohu správneho úradu a nahrádzal jeho voľnú úvahu úvahou vlastnou, čo je plne v súlade s ústavným princípom deľby moci. K rozsahu prieskumu rozhodnutí žalovaného podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku sa niekoľkokrát vyjadrila aj judikatúra - je možné odkázať napríklad na novší rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. 03. 2010, č. k. 6Sžhuv/1/2009, podľa ktorého *"otázka zameniteľnosti prihláseného označenia s už zapísanou ochrannou známkou alebo s prihláseným označením so skorším právom prednosti a z toho vyplývajúci zásah do starších práv majiteľa ochrannej známky alebo do práv prihlasovateľa skôr prihláseného označenia, je podľa názoru odvolacieho súdu otázkou skutkovou. Vlastné posúdenie zameniteľnosti je – rovnako ako iné skutkové otázky vyskytujúce sa v rozmanitých typoch správneho konania – vecou voľného hodnotenia dôkazov správnym orgánom. Preto ak žalobca namieta nesprávnosť hodnotenia zameniteľnosti ochrannej známky správnym orgánom, môže súd rozhodnutie správneho orgánu skúmať (a to iba v medziach žaloby) len z hľadiska ustanovenia § 40b ods. 2, 3 zákona o ochranných známkach, t. j. či rozhodnutie obsahuje úvahu, na základe ktorej správny orgán dospel k záveru o zameniteľnosti či naopak nezameniteľnosti známk, a či takáto úvaha neodporuje spisu, skutkovým zisteniam*

a zásadám logického myslenia alebo či nie je inak vadná. V tejto súvislosti považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že súd nemôže namiesto hodnotenia správneho orgánu postaviť hodnotenie vlastné, a rozhodnúť tak o veci samej, a to aj keby mal za to, že by sám rozhodné skutočnosti hodnotil odchyľne. Tým by súd prekročil svoju právomoc. " Žalovaný sa teda plne stotožnil so záverom prvostupňového súdu obsiahnutom v odôvodnení jeho rozsudku týkajúcim sa princípu plnej jurisdikcie a žalobcom namietanej rozpornosti ustanovenia § 245 ods. 2 Os.p. s článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor)

Žalovaný si v súvislosti s uvedeným dovoľuje namietnuť, že princíp tzv. plnej jurisdikcie v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru je plne uplatniteľný v súkromnoprávných veciach, teda vo veciach, v ktorých správny orgán rozhodol v rámci svojej zákonnej kompetencie o súkromnoprávných nárokoch, pričom sa prejavuje predovšetkým vo vzťahu k posudzovaniu, resp. doplňovaniu skutkovej stránky a možnosti nahradiť rozhodnutie správneho orgánu rozhodnutím súdu (t. j. súdna kontrola, resp. preskúmvanie rozhodnutí správnych orgánov vo veciach, ktoré patria od oblasti súkromného práva). Žalovaný je toho názoru, že samotný zápis, resp. vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú či zrušenie ochrannej známky nie je vecou súkromnoprávnou, je rozhodnutím o verejnom subjektívnom práve, pričom predmetom dotknutého konania (v danom prípade námietkového) je vyriešenie otázky naplnenia, resp. nenaplnenia zákonom ustanovených podmienok pre zápis ochrannej známky do registra, resp. pre jej zneplatnenie alebo zrušenie.

Pokiaľ ide o poukaz žalobcu na jeden z charakteristických znakov judikatúry štrasburských orgánov na ochranu ľudských práv týkajúcej sa aplikovateľnosti článku 6 ods. 1 Dohovoru a výkladu pojmu „právo alebo záväzok občianskoprávneho charakteru“, žalovaný si dovoľuje upozorniť, že na základe argumentácie žalobcu by bolo možné tvrdiť, že takmer všetky rozhodnutia správnych orgánov nejakým spôsobom zasahujú do občianskeho alebo obchodného práva; avšak stále zostáva otázna „miera súvislosti“ medzi konaním o námietkach proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk a súvisiacim rozhodnutím žalovaného na strane jednej a občianskym právom a záväzkom na strane druhej a taktiež otázka, do akej miery je možné túto prípadnú súvislosť absolutizovať. Súčasne je potrebné zdôrazniť ústavné limity jednotlivých zložiek štátnej moci; ako konštatoval prvostupňový súd, ústavný princíp deľby moci neumožňuje súdu, aby vstupoval do právomoci orgánu exekutívy (v danom prípade žalovaného).

Pokiaľ ide o poukaz žalobcu na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. IV.ÚS 305/07-23 a žalobcom uvádzané „*a contrario* tým Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že pokiaľ ide o rozhodnutia meritorne/konečné je namieste aplikácia zásady plnej jurisdikcie, tj. Dohovoru o ochrane ľudských práv a Dohody TRIPS, ktoré patria medzi medzinárodné zmluvy, ku ktorým Slovenská republika pristúpila a ktoré priznávajú väčší rozsah práv a slobôd, budú mať prednosť pred platnou právnou úpravou Slovenskej republiky v rámci rozhodovacej činnosti súdov“, sa žalovaný v prvom rade dôrazne ohradzuje proti formulácii žalobcu "*a contrario* tým Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol", pričom

žalovaný považuje tento „a contrario výklad“ odôvodnenia uznesenia Ústavného súdu SR uskutočnený žalobcom za svojvoľné, účelové a skresľujúce prispôsobenie si záverov Ústavného súdu SR v prospech vlastných tvrdení. Žalobca pravdepodobne takto „interpretuje“ závery uvedené v štvrtom a piatom odseku na strane 16 (presahuje na stranu 17) uznesenia Ústavného súdu SR č. IV.ÚS 305/07-23. V súvislosti s prvým záverom (štvrtý odsek strana 16 uznesenia) je žalovaný presvedčený, že z neho nie je možné, a to nielen v kontexte celého odôvodnenia, a contrario vyvodit' žalobcom prezentovaný záver; Ústavný súd SR sa totiž nezaoberal otázkou, či prípadné meritórne rozhodnutie v danej veci by bolo, či nebolo rozhodnutím o občianskych právach a záväzkoch v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru, ale konštatoval, že v prípade predmetného rozhodnutia (rozhodnutie druhostupňového správneho orgánu o vrátení veci na ďalšie prerokovanie prvostupňovému orgánu správneho orgánu) nie je aplikovateľný článok 6 ods. 1 Dohovoru, nakoľko takéto rozhodnutie nie je rozhodnutím o občianskych právach a záväzkoch v zmysle uvedeného článku. V súvislosti s druhým záverom (piaty odsek strana 16, presahuje na stranu 17 uznesenia) žalovaný uvádza, že článok 41 ods. 4 Dohody TRIPS je potrebné interpretovať v kontexte celého článku 41, resp. III. časti Dohody TRIPS nazvanej "Prostriedky na dodržiavanie práv duševného vlastníctva".

V nadväznosti na uvedené si žalovaný dovoľuje tvrdiť, že správne rozhodnutie vydané v konaní o zápise ochrannej známky do registra, resp. v konaní o námietkach proti zápisu do registra ochranných známok nie je možné považovať za správne rozhodnutia v zmysle predmetných ustanovení Dohody TRIPS, tzn. za rozhodnutia vo veci porušovania práv duševného vlastníctva.

IV.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní (§ 212 ods. 1 O.s.p.) bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a po tom, ako bolo oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku vyvesené na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.supcourt.gov.sk, www.nsud.sk najmenej päť dní vopred, rozsudok verejne vyhlásil (§ 156 ods. 1, 3 O.s.p.).

Z obsahu administratívneho spisu senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) zistil, že prihláška slovnej ochrannej známky „Botoceutical“ č. sp. POZ 720-2006 bola podaná 13.04.2006 prihlasovateľom H., s. r. o., V. L. a zverejnená 05.10.2006 vo Vestníku úradu pre tovary „kozmetika, prípravky proti vráskam“ v triede 3 a pre tovary „farmaceutické výrobky, hygienické výrobky na liečebné účely“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Žalobca je majiteľom ochranných známok (namietané ochranné známky):

- „BOTOX“ č. 198752, kombinovaná ochranná známka s právom prednosti od 29.12.2000 pre tovary v triede 5,

- "BOTOX" č. 198751, slovná ochranná známka s právom prednosti od 29.12.2000 pre tovary v triede 5,
- "BOTOX Botulinum Toxin Type A Purified Neurotoxin Complex" č. 197820, kombinovaná ochranná známka s právom prednosti od 23.10.2000 pre tovary v triedach 5 a 16,
- "ALLERGAN BOTOX" č. 174474, slovná ochranná známka s právom prednosti od 15.12.1992 pre tovary v triedach 5 a 10,
- "BOTOX" č. 177073, slovná ochranná známka s právom prednosti od 12.12.1991 pre tovary v triede 5,
- "BOTOX Botulinum Toxin Type A Purified Neurotoxin Complex" č. 1923986, kombinovaná ochranná známka Spoločenstva platná na území SR od 01.05.2004, zapísaná pre tovary v triedach 5 a 16,
- "BOTOX" č. 1999481, slovná ochranná známka Spoločenstva platná na území SR od 01.05.2004, zapísaná pre tovary v triede 5,
- "BOTOX" č. 2015832, kombinovaná ochranná známka Spoločenstva platná na území SR od 01.05.2004, zapísaná pre tovary v triede 5,
- „It's not magic, it's BOTOX" č. 2575371, kombinovaná ochranná známka Spoločenstva platná na území SR od 01.05.2004, zapísaná pre tovary v triede 5,
- "BOTOX" č. 3700317, prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva platná na území SR od 01.05.2004, zapísaná pre tovary v triede 3, s prioritou od 08.03.2004.

Žalobca podal námietky v zákonom stanovenej lehote proti prihlásenému označeniu titulom námietkových dôvodov podľa § 4 ods. 1 písm. a/, § 4 ods. 1 písm. c/ a § 4 ods. 3 zákona o ochranných známkach v znení účinnom v čase podania námietok. Námietky boli v správnom konaní zamietnuté.

Predmetom odvolacieho konania v danej veci bol rozsudok krajského súdu, ktorým zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, ktorým boli zamietnuté námietky podané žalobcom proti zápisu prihláseného slovného označenia „Botoceutical“, a preto odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa a konanie mu 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.

Podľa § 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa § 244 ods. 3 O.s.p. rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť.

Úlohou súdu pri preskúmvaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy O.s.p. je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil 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 procesnoprávnymi predpismi.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach (účinného v čase podania námietok) 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.

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

Podľa § 3a ods. 2 citovaného zákona o ochranných známkach za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známk, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a/ citovaného zákona o ochranných známkach Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Podľa § 4 ods. 1 písm. c/ citovaného zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka so skorším právom prednosti zapísaná, nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky so skorším právom prednosti alebo by im bolo na ujmu.

Podľa § 4 ods. 3 citovaného zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať ani označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou Spoločenstva 2a) so skorším

právom prednosti, ktorá má na území Európskych spoločenstiev dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva s dobrým menom zapísaná, nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva alebo by im bolo na ujmu.

Od 1. januára 2010 nadobudol účinnosť aktuálny zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, ktorým sa zrušuje zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona.

Podľa § 7 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z.z. účinného od 01.01.2010, označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len "námietky") podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z.z. Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len "námietky") podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z. 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 § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z.z. na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 27) s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z. Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 245 ods. 2 O.s.p. pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Konajúci súd nezistil vybočenie z hľadísk ustanovenia § 245 ods. 2 O.s.p. t.j. z medzí správnej úvahy. Intenzita vnemu sémanticky potenciálne zameniteľnej časti označenia v slove „boto“ nie je tak výrazná, aby v administratívnom konaní pri danom rozsahu dokazovania, bolo možné vyvodiť záver o ich zameniteľnosti.

Tento záver súdu nevylučuje, aby v rámci sporového konania, obchodno-právneho konania, v rámci nekalosúťažnej ochrany, prípadne sporového konania ochranných známk s ohľadom na dôkaznú situáciu, bola vec vyhodnotená iným spôsobom.

Zmyslom a účelom ochranných známk je rozlíšenie výrobkov a služieb rôznych výrobcov, resp. poskytovateľov služby. Základným a rozhodujúcim kritériom pre posudzovanie zameniteľnosti prihláseného označenia s namietanými ochrannými známkami, označujúcimi alebo podobné výrobky, či služby, je vždy hľadisko bežného spotrebiteľa, a preto sa skúmanie podobnosti musí zakladať na porovnaní známkových motívov, stretávajúcich sa v označení.

V danom prípade porovnávané označenie z hľadiska celkového dojmu tejto ochrannej známky, má podľa názoru senátu odvolacieho súdu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, v dôsledku čoho plní základnú funkciu ochrannej známky podľa § 2 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Zákonnosť napadnutého rozhodnutia v danom prípade spočíva v preskúmaní zameniteľnosti ochranných známk. Vyslovenie úsudku ohľadne zameniteľnosti ochranných známk je nevyhnutné považovať za správne uváženie v zmysle § 245 ods. 2 O.s.p. Ide o vyhodnotenie vnemu ochrannej známky z pohľadu priemerného spotrebiteľa. V konaní o námietkach proti zápisu označenia do registra ochranných známk ide o abstraktné hodnotenie potenciálnej zameniteľnosti správnym orgánom, pri ktorom sa na rozdiel

od nárokov z nekalosúťažného konania nevykonáva posudzovanie zameniteľnosti už s reálnymi dôsledkami na trhu na konkrétnych spotrebiteľov (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. značka 3 Sžhuv/1/2009 zo dňa 14.05.2009).

V prejednávanej veci krajský súd dokazovanie nevykonával, stotožnil sa so závermi žalovaného a v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol a vyhodnotil všetky námietky, ktoré vzniesol žalobca v podanej žalobe.

Najvyšší súd nezistil, že by úsudok žalovaného, ktorý vychádzal z hodnotenia riadne zistených skutkových okolností, spočíval na mylnom pochopení zákona alebo na skutkovej podstate odporujúcej spisu a zásadám logického myslenia, alebo že by bol inak chybný. Žalovaný komplexne vyhodnotil a presvedčivo odôvodnil svoj záver, reagoval na všetky námietky, ktoré majú pre vec zásadný význam, a tiež zodpovedajúcim spôsobom odôvodnil všetky skutočnosti, na základe ktorých dospel k záveru, že prihlásené označenie nie je zameniteľné s namietanými ochrannými známkami „BOTOX“, ako aj všetkými kombinovanými namietanými ochrannými známkami.

Najvyšší súd sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1 Scud/6/2010-105 zo dňa 03.11.2010, považujúc za nadbytočné opakovať pre účastníkov známe fakty a skutkové okolnosti prejednávanej veci spolu s právnymi závermi krajského súdu a vzhľadom na to, že odvolanie žalobcu neobsahuje žiadne nové tvrdenia a dôkazy, ktoré by mohli ovplyvniť vecnú správnosť rozsudku krajského súdu, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s § 250ja ods. 3 vety druhej O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol najvyšší súd podľa § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý nemal úspech v odvolacom konaní právo na náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

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

V Bratislave dňa 05. apríla 2011

JUDr. Jana Z E M K O V Á Ph.D. v. r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia:

Emília Čičková