



Banská Bystrica 16. 2. 2017
POZ 159-2016/N-12-2017

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, 763 15 Slušovice, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Top Green ORIGINAL“ do registra ochranných známk, prihláseného 28.1.2016 prihlasovateľom Dobré zo Slovenska, družstvo, Hlavná 61, 080 01 Prešov, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Daliborom Gruberom, GELE, Humenská 29, 040 01 Košice (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 159-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.5.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Top Green ORIGINAL“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 159-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.8.2016 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom v triedach 5, 16, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné námietky boli odôvodnené tým, že namietateľ je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky MOZ 1267918 „topnatur“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5, 29, 30, 32 a 35 s dátumom podania 27.5.2015.

Pri vizuálnom porovnaní označení „topnatur“ a „Top Green original“ namietateľ zdôraznil, že ich prvá časť, ktorá je pri vizuálnom vnímaní dominantná a spotrebiteľom prednostne vnímaná, je zhodná v znení „top/Top“. S uvedeným súvisí aj samotné vizuálne vyhotovenie obidvoch označení, keďže je v oboch prípadoch časť „top“ vizuálne oddelená od ďalšej časti „natur/Green“. Namietateľ poukázal skutočnosť, že k vizuálnej podobnosti prispievajú významnou mierou aj grafické prvky a celková kompozícia porovnávaných označení. Namietateľ vyhodnotil grafický prvok použitý v označeniach ako zhodný a porovnanie z vizuálneho hľadiska uzavrel konštatovaním o existencii vysokej miery podobnosti označení.

Z fonetického hľadiska budú rovnako vyslovené prvé tri písmená „top“, a to má za následok vysoký stupeň podobnosti porovnávaných označení, keďže pri fonetickom vnímaní je prízvuk kladený na počiatočnú slabiku. K porovnaniu označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že v oboch prípadoch ide o fantazijné slová vzniknuté spojením zhodného prvku „top“ – s významom *dobrý, veľmi dobrý* a ďalších častí „green“ resp. „natur“, ktoré sú si svojím významom v prenesenom zmysle slova podobné *zelený vs. príroda, prírodný*, pretože vo vzťahu k prihlasovaným či zapísaným tovarom a službám prinášajú spotrebiteľovi asociáciu s vlastnosťou výrobkov vo význame *prírodný, prirodzený, nie umelý či umelo vyrobený*.

Pri posúdení existencie pravdepodobnosti zámery je dôležitý celkový dojem, ktorý označenia vyvolávajú. Namietateľ skonštatoval, že ten výrazne ovplyvňuje zhodná úvodná časť označení, ktorú priemerný spotrebiteľ vníma prednostne. Okrem zhodného úvodu k celkovej podobnosti prispieva použitie zhodných grafických prvkov - lístkov umiestnených na rovnakých miestach, a preto výsledný celkový dojem z obidvoch porovnávaných označení je veľmi podobný.

Prihlasované tovary v triede 5 namietateľ vyhodnotil ako zhodné so zapísanými tovarmi v triede 5 staršej ochrannej známky, rovnako ako služby v triede 35. Ďalej uviedol, že prihlasované služby v triede 35, ktoré sa týkajú reklamy, poradenstva slúžia na výkon podnikateľskej činnosti prihlasovateľ aj majiteľ a staršej ochrannej známky. Zároveň namietateľ poukázal na to, že pokiaľ sa tieto služby týkajú tovarov v triedach 3, 5, 29, 30 a 32, tak sú tieto služby vysoko podobné so sprostredkovateľskými službami v oblasti obchodu s tovarmi v triedach 3, 5, 29, 30 a 32, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 35.

Navyše ide o tovary a služby vo vzájomnom vzťahu komplementarity, pretože sú navzájom prepojené v tom zmysle, že prihlasované tovary sú nevyhnutné na vykonávanie služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku, a teda sa môžu spotrebiteľia domnievať, že jedna a tá istá spoločnosť dané výrobky vyrába a zároveň poskytuje s nimi spojené služby.

Porovnanie namietateľ zhrnul do tvrdenia, že tovary a služby zverejneného označenia sú veľmi podobné a v prípade tried 5 a 35 identické so službami staršej ochrannej známky.

Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je podľa namietateľa v prípade oboch označení širšia spotrebiteľská verejnosť, ktorá je konzumentom predmetných tovarov a služieb, a tiež v prípade niektorých služieb v triede 35 aj odborná verejnosť. Úroveň pozornosti spotrebiteľskej verejnosti je priemerná až nižšia vzhľadom na to, že ide o bežné finančne nenáročné tovary.

Namietateľ poukázal na judikatúru, a to rozsudok vo veci C-39/97 „Canon“ a na tzv. kompenzačný princíp. Preto na základe existencie zhodnosti a podobnosti predmetných tovarov a služieb, postačuje pre vznik nebezpečenstva zámery či asociácie aj nižší stupeň podobnosti označení.

Námietky podané v zmysle § 7 písm. b) citovaného zákona namietateľ odôvodnil tým, že ako už bolo uvedené pri § 7 písm. a), porovnávané tovary a služby sú zhodné a podobné a pri posúdení podobnosti označení v prípade ochrannej známky s dobrým menom stačí taký stupeň podobnosti, že si relevantná časť verejnosti vytvorí medzi označeniami súvislosť.

Namietateľ skonštatoval, že dlhodobým intenzívnym používaním na území Slovenskej republiky jeho ochranná známka získala dobré meno. Od roku 2011 namietateľ používa ochrannú známku v zapísanej podobe na všetkých ním vyrábaných výrobkoch v sortimente doplnkov stravy a produktov zdravej výživy. V polovici roka 2015 si namietateľ zmenil aj obchodné meno do takej formy, že obsahuje slovný prvok „TOPNATUR“.

Výrobky namietateľa sú ponúkané a predávané v lekárňach, u predajcov zdravej výživy po celom území SR a taktiež sú ponúkané na internetovej stránke namietateľa a jeho dcérskej spoločnosti TOPNATUR SLOVAKIA s.r.o. (dôkazy č. 2 až č. 9). Namietateľ propaguje svoje logo najmä prostredníctvom webových stránok, reklamných bannerov umiestňovaných u predajcov, účasťou a sponzoringom na mnohých podujatiach zameraných nie len na zdravú výživu, tiež investuje nemalé finančné prostriedky do množstva reklamných brožúr, ktoré distribuuje medzi verejnosť (dôkazy č. 10 a č. 11).

Namietateľ poukázal na objemy predajov produktového radu Topnatur v rokoch 2013 – 2015 na území Slovenskej republiky. Uviedol, že zverejnené označenie je používané na obaloch produktov, ktoré cielene napodobňujú obaly na trhu etablovaných výrobkov „Topnatur“ namietateľa. Obaly využívajú rovnakú kombináciu troch farieb – bielej, tmavozelenej a svetlozelenej, rovnaké rozloženie jednotlivých prvkov, pozadie etikiet a rovnaký motív grafického prvku. Namietateľ je preto presvedčený o tom, že v dôsledku podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a zverejneným označením vyobrazených na obaloch s prihliadnutím na zhodnosť tovarov, si bude priemerný spotrebiteľ tieto produkty spájať a vytvorí si medzi nimi asociáciu.

Namietateľ je presvedčený o tom, že skutočným zámerom prihlasovateľa je parazitovať na staršej ochrannej známke, snaha využiť jej známosť, dobré meno a prestíž bez toho, aby musel vyvinúť akékoľvek úsilie, ktoré

musel vyvinúť namietateľ na vybudovanie dobrého mena staršej ochrannej známky. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ si prihlásil veľmi podobné označenie, ako má namietateľ a podniká v rovnakom predmete činnosti, došlo na trhu k priamemu konkurenčnému stretu oboch subjektov.

Ďalej namietateľ poukázal na spoluprácu s obchodnými spoločnosťami, ktorých spoločníci a konatelia, sú aktuálne predsedom a členom predstavenstva prihlasovateľa, a preto prihlásenie označenia „Top Green“ vykazuje znaky nekalosúťažného konania. Prihlasovateľ si zjavne nevybral vhodný slovný prvok, podobný grafický prvok a celkovú kompozíciu náhodne (dôkaz č. 12). Toto konanie prihlasovateľa a jeho obchodných partnerov malo za následok podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia v Českej republike sp. zn. 2Nc 1051/2016 – 17, ktoré bolo v prospech namietateľa 13.7.2016 vydané, pričom namietateľ pripravuje žalobu o zdržanie sa nekalosúťažného konania i na území Slovenskej republiky.

V závere svojho vyjadrenia namietateľ skonštatoval, že splnil všetky hmotnoprávne podmienky ustanovenia § 7 písm. b) citovaného zákona, a preto namietateľ požiadal o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu zo 22.8.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, doručenom 12.9.2016, vyslovil nesúhlas s podanými námietkami ako neodôvodnenými, a to v celom rozsahu.

Prihlasovateľ zdôraznil, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa o podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky. Pri vizuálnom porovnaní namietateľ upriamil pozornosť najmä na odlišný slovný prvok „Green“, ktorý je podľa jeho názoru prvkom s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a nevytvára žiadne vhodné asociácie so slovným prvkom „topnatur“, resp. jeho časti „natur“ zo staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ súhlasí s namietateľom s časťou vizuálneho porovnania, v ktorej sa hovorí o zhode slovného prvku „top“, ale nesúhlasí s tým, že spotrebiteľ upúta iba tento slovný prvok, pretože podľa jeho názoru bude spotrebiteľ vnímať označenie z vizuálneho hľadiska komplexne.

Čo sa týka porovnania grafických prvkov použitých v označeniach, prihlasovateľ opäť vyjadril nesúhlas s tvrdením, že zobrazujú lístky rovnakého tvaru. Kým vo zverejnenom označení grafický prvok znázorňuje srdce, tak v staršej ochrannej známke je vyobrazený trojlístok, pod ktorým je vyhotovený štvrtmesiac. Z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenie pre prihlasovateľa nepodobné.

Fonetické hľadisko prihlasovateľ uzavrel konštatovaním nepodobnosti založenej najmä na rozdielnej dĺžke reprodukováných slov tvoriacich označenia.

Podľa názoru prihlasovateľa nie sú označenia „topnatur“ a „Top Green Original“ zo sémantického hľadiska identické a nevytvárajú pre spotrebiteľa ani asociácie. Nie je možné zúžiť prenesený význam slova „green“ len na evokovanie spoja s prírodou, ako to uviedol namietateľ a na podporu svojho tvrdenia priložil ďalšie bežné významy spájajúce sa so slovom zelený.

V rámci komplexného porovnania označení prihlasovateľ upozornil na to, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka nie sú podobné pre bežného spotrebiteľa, rovnako vylúčil aj možnosť vyvolania asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou. Zdôraznil, že pre celkový dojem nie je dôležitá len spoločná úvodná časť označení „top“, ako to uviedol namietateľ, pretože porovnávané označenia boli z vizuálneho, fonetického aj zo sémantického hľadiska vyhodnotené ako odlišné a nezameniteľné.

Prihlasovateľ v časti vyjadrenia týkajúceho sa porovnania tovarov a služieb nesúhlasil s návrhom namietateľa zamietnuť zverejnené označenie pre všetky prihlasované tovary a služby. Podľa jeho názoru sú minimálne prihlasované tovary a služby v triedach 16 a 39 rozdielne.

K uplatnenému námietkovému dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) citovaného zákona namietateľom prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s tým, že staršia ochranná známka dlhodobým používaním nadobudla dobré meno, pretože namietateľ nepreukázal, že staršia ochranná známka nadobudla podstatný podiel na trhu alebo vedúce postavenie na trhu, nedoložil žiadne prieskumy verejnej mienky a ani dôkazy podporujúce údaje o objeme predaja produktového radu Topnatur v rokoch 2013 až 2015.

Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ nepreukázal jeho dominantné postavenie na trhu s doplnkami výživy a farmaceutickými výrobkami. Doložil len obal produktu s názvom „topnatur“ (konkrétne výrobok Chlorella), ktorým chcel preukázať cielené napodobňovanie svojich obalov. K uvedenému prihlasovateľ priložil niekoľko podobných obalov ďalších predajcov zhodného výrobku Chlorella, ktorí využívajú rovnakú kombináciu farieb a sú chránené aj ochrannými značkami. Podobne poukázal aj na výrobok Zelený jačmeň od rôznych výrobcov.

Na strane verejnosti je podľa názoru prihlasovateľa vylúčená akákoľvek pravdepodobnosť zámenny alebo asociácie a navrhol, aby úrad námietky v plnom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou značkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou značkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou značkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Top Green ORIGINAL“, číslo spisu POZ 159-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.1.2016 prihlasovateľom Dobré zo Slovenska, družstvo, Hlavná č. 61, 080 01 Prešov a zverejnená vo Vestníku úradu 2.5.2016 pre tovary a služby v triedach 5, 16, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TOPNATUR s.r.o., K Teplinám č. 679, 763 15 Slušovice, Česká republika, je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky „topnatur“ č. 1267918 s právom prednosti od 12.1.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 5, 29, 30, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a medzinárodnej ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou značkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti všetkým prihlasovaným tovarom a službám zverejneného označenia, a to:

v triede 5 – *„farmaceutické prípravky; biologické prípravky na lekárske použitie; výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; diétne nápoje na lekárske použitie; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; vitamínové prípravky; proteínové koncentráty ako výživové doplnky k potravinám; proteínové výživové doplnky; bylinkové čaje na lekárske použitie“*,

v triede 16 – „firemné listiny; tlačivá; papiernický tovar; tlačené reklamné materiály; informačné brožúry, fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre“ ,

v triede 35 – „maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s výživovými doplnkami, s vitamínovými prípravkami, s minerálnymi výživovými doplnkami, s posilňujúcimi prípravkami, tonikami, s výživovými vlákninami, s liečivými čajmi, s kozmetickými prípravkami, s bielkovinovými potravinami, s potravinárskymi výrobkami, s ovocím, so zeleninou, s nápojmi; odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, kozmetiky, výživových doplnkov a bioproduktov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; obchodné poradenstvo“ ,

v triede 39 – „balenie tovarov; skladovanie tovarov; automobilová doprava; nákladná doprava; kamiónová nákladná doprava; sprostredkovanie prepravy; kuriérske služby; doručovanie tovarov; doprava; preprava“ .

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 5 – „*pharmaceutical and parapharmaceutical products, vitamins and minerals and trace elements, nutritional and dietetic preparations adapted for medical purposes, medicines, medicated syrups, extracts of medicinal plants and combined preparations of vitamins, minerals, trace elements and plant extract medicinal preparations for medical purposes, food supplements with added vitamins or minerals or trace elements for medical purposes, vitamin preparations, vitamins and multi-vitamin preparations, minerals and multiminerals preparations for medical purposes, herbal teas, medicinal herbs in dried or preserved form, extracts of medicinal herbs, confectionery in the form of tablets, pastilles, capsules or chewing gums containing curative ingredients, dietetic substances adapted for medical purposes, dietetic mineral waters and drinks adapted for medical purposes, dietetic foods adapted for medical purposes, nutritional supplements, protein preparations or foodstuffs for medical purposes, balms and creams and ointments for medical purposes, chemical products for medical purposes, medicinal oils, oils for medical purposes, fats for medical purposes, medicinal salts, tinctures for medical purposes, vitamin and mineral food in the form of concentrates, protein concentrates as nutritional additives to foodstuffs for medical purposes, medicated food supplements, dietetic or nutritional preparations for daily food supplements* [farmaceutické a parafarmaceutické výrobky, vitamíny, a minerály a stopové prvky, diétne a nutričné prípravky na liečebné účely, liečivá, medicínálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov na liečebné účely, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálnymi alebo stopovými prvkami na liečebné účely, vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje na liečebné účely, liečivé byliny, výťažky z liečivých bylín, tabletky, pastilky alebo kapsuly alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené na lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, doplnky výživové na lekárske účely, proteínové prípravky alebo potrava na lekárske účely, balzamy a krémy a masti na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske a farmaceutické účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživové prídavky k potravinám na liečebné účely, potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživové alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy]“

v triede 35 – „*intermediary services in the field of trade of the goods mentioned in classes 3, 5, 29, 30 and 32, import and export of the goods mentioned in classes 3, 5, 29, 30 and 32*“ [sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30, 32, export a import tovarov uvedených v triedach 3, 5, 29, 30 a 32].

Pred samotným porovnaním tovarov je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Tovary zverejneného označenia v triede 5 predstavujú buď konkrétne výživové doplnky diétne prípravky či bylinkové čaje, ale zároveň je v triede uvedený aj obsahovo široko formulovaný pojem „farmaceutické prípravky“. Staršia ochranná známka je zapísaná rovnako pre rad konkrétnych výrobkov týkajúcich sa výživových doplnkov, liečivých čajov, diétnych potravín a opäť aj pre významovo rozsiahly pojem „farmaceutické a parafarmaceutické výrobky“, ktorý svojím obsahom pokryje všetky prihlasované tovary v triede 5, a preto aj bez podrobného posúdenia je možné považovať porovnávané tovary za prekrývajúce sa, teda zhodné. Tovary môžu slúžiť na rovnaký účel, mať rovnakú povahu a pochádzať od rovnakých výrobcov a tiež byť dostupné rovnakým spotrebiteľom cez rovnaké distribučné kanály.

Tovary zverejneného označenia v triede 16 sa zreteľne líšia od služieb, pre ktoré sú zapísané staršia ochranná známka. Uvedené tovary a služby majú odlišnú povahu a slúžia na rôzne účely. Aj spôsob používania týchto tovarov a služieb líši, navzájom si nekonkurujú a ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Ich výrobcovia a poskytovatelia sú tiež rozdielni.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre služby v triede 35 „maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s výživovými doplnkami, s vitamínovými prípravkami, s minerálnymi výživovými doplnkami, s posilňujúcimi prípravkami, tonikami, s výživovými vlákninami, s liečivými čajmi, s kozmetickými prípravkami, s bielkovinovými potravinami, s potravinárskymi výrobkami, s ovocím, so zeleninou, s nápojmi“, ktoré možno na základe ich prepojenosti k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné v triede 5 pre staršiu ochrannú známku považovať za kolízne v súvislosti so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku a vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary. Relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca týchto tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom.

Čo sa týka prihlasovaných služieb v triede 35 „odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, kozmetiky, výživových doplnkov a bioproduktov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; obchodné poradenstvo“ možno uviesť, že ide o služby, ktoré sú svojím charakterom určené na uspokojovanie podobných potrieb ako zapísané služby staršej ochrannej známky v triede 35 „sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30 a 32“. Predmetné prihlasované služby sú predovšetkým zamerané na marketing, obchodnú správu, majú za cieľ zviditeľniť a upriamiť pozornosť na určitý výrobok či službu, spoločnosť, obchodnú značku alebo myšlienku. Daná propagácia sa realizuje rôznymi spôsobmi, napr. letákmi, pútačmi, billboardmi, rozdávaním vzoriek daného výrobku, atď. a je zameraná na rôzne oblasti podnikania, ako aj rôzne výrobky. Tieto služby majú podobnú povahu, účel, resp. môžu byť navzájom doplnkové so zapísanými sprostredkovateľskými službami pre rovnaké a podobné tovary staršej ochrannej známky v triede 35, a preto možno konštatovať podobnosť v nízkej miere.

Služby prihlasované pre zverejnené označenie v triede 39 týkajúce sa dopravy, skladovania, balenia a doručovania tovarov možno vyhodnotiť ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 5 a so zapísanými službami v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, pretože sa zreteľne líšia v ich poskytovateľoch či výrobcoch, povahe, účele poskytnutia a použitia i distribučných kanáloch. Porovnávané služby a tovary nie sú v konkurenčnom vzťahu, a nie sú ani komplementárne v tom zmysle, že jedny by boli nevyhnutné pre poskytovanie či výrobu tých druhých. Prihlasované služby v triede 39 sú poskytované špecializovanými prepravnými spoločnosťami, ktorých podnikanie nespočíva vo výrobe, propagácii či predaji týchto výrobkov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 159-2016)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1267918)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je kombinovaným čiernobielym označením, ktoré obsahuje dva lístky spojené do tvaru srdca, slovné prvky „Top Green ORIGINAL“. Staršiu ochrannú známku predstavuje kombinované čiernobiele označenie, ktoré je vytvorené čiernym štvorcem, na ktorom je slovný prvok „topnatur“ a nad ním je grafický prvok v tvare misky s tromi lístkami predstavujúcimi vyrastajúcu rastlinku.

Z vizuálneho hľadiska je na prvý pohľad zrejмый rozdiel medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, spočívajúci v prítomnosti odlišných prvkov obrazových aj slovných. Napriek namietateľom zdôrazňovanej podobnosti týchto označení vyvolanej spoločným slovným prvkom „top“ a motívom lístkov obsiahnutých v oboch z nich, je potrebné uviesť, že jednak vyobrazenie tohto motívu sa líši, keďže vo zverejnenom označení ide o prvok dvoch lístkov zakomponovaných do celku v podobe štylizovaného srdca, tak v staršej ochrannej známke ide o zreteľné tri vyrastajúce lístky s podložíom predstavujúcim misku. Vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením a jeho odlišnosť ovplyvňuje aj ten fakt, že kým staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom, tak zverejnené označenie je vyhotovené pomocou troch samostatných slov „top, green, original“. Fakt, že vo zverejnenom označení a aj v staršej ochrannej známke je obsiahnutý rovnaký prvok „top“ výrazným spôsobom neovplyvní odlišný vizuálny vnem z porovnávaných označení. Jednak kvôli tomu, že ide o prvok bežne používaný na vyjadrenie akosti, vlastnosti či inej charakteristiky tovarov či služieb, a jednak z toho dôvodu, že v staršej ochrannej známke je prvok „top“ doplnený časťou „-natur“ a vo zverejnenom označení za zhodným výrazom nasleduje samostatné slovo „green“.

Vizuálne porovnanie možno zhrnúť do konštatovania, že vo zverejnenom označení napriek nájdenej prepojenosti slovným prvkom „Top“ so staršou ochrannou známkou si spotrebiteľ prednostne všimne prvok „Green“ a bude ho pokladať za rozhodujúci v zmysle neskoršej orientácii na trhu, pretože slovný prvok „top“ je prvok skôr opisný, pochvalný so slabou rozlišovacou spôsobilosťou rovnako ako slovný prvok „ORIGINAL“, ktorý je zároveň veľkostne minimálny v označení. V staršej ochrannej známke zas bude vizuálny dojem zo slovného prvku ovplyvnený výrazom „natur“ Celkovo možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním ich nepodobnosti.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľmi zvukovo realizované v zhode s jeho anglickou výslovnosťou, teda „top grín“, pričom rozdelenie slabík a rytmus ich reprodukcie podobne ako pri vizuálnom hľadáisku spôsobí oddelenie druhej časti „grín“ od prvej samostatnej časti označenia „top“. Slovný prvok „original“ vzhľadom na jeho umiestnenie, veľkosť a tiež jeho opisnosť nebude spotrebiteľom foneticky reprodukováný. Staršia ochranná známka z fonetického hľadiska bude znieť ako „top- na-tur“.

Fonetika bude ovplyvnená tým, že zhodný začiatok „top“ bude zatienený dominantným, resp. rozlišujúcim prvkom „grín/natur“, na ktorý spotrebiteľ upriami svoju pozornosť. Zverejnené označenie „top grín“ a staršia ochranná známka „topnatur“ vzhľadom na odlišne výrazne reprodukované ďalšie slovné prvky „grín/natur“ môžu byť vyhodnotené v minimálnej miere foneticky podobné, a to len na základe zhodného slovného prvku „top“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Obe porovnávané označenia obsahujú rovnaký výraz „top“, pričom vo zverejnenom označení ide o samostatne stojace slovo a v staršej ochrannej známke predstavuje súčasť slova „topnatur“. Samotný výraz „top“ sa spája s významom *prvotriedny, vynikajúci, vrcholný, špičkový* a tento jediný zhodný prvok kolíznych označení má opisný a pochvalný charakter vo vzťahu k prihlasovaným či zapísaným tovarom a službám. Časť staršej ochrannej známky „natur“ znamená v preklade *príroda, prírodný*. Staršia ochranná známka obsahuje teda slovný prvok „Topnatur“, ktorý bude časť relevantnej verejnosti s určitou znalosťou

anglického jazyka vnímať vo význame „*najlepšie, vynikajúce z prírody*“, a obrazový prvok môže spotrebiteľ vnímať ako misku s trojlístkom, ale aj ako misku so šalátom.

V prípade zverejneného označenia je vedľa výrazu „top“ umiestnený ďalší slovný prvok „Green“, ktorý aj pre spotrebiteľa so základnou znalosťou anglického jazyka je známy v preklade ako *zelený* a veľkosti nevýrazný slovný prvok „original“ spájajúci sa s významom, ktorý poukazuje na *použitie pôvodnej receptúry*. Z významového hľadiska bude bežný spotrebiteľ vnímať slovné spojenie „top green original“ v prenesenom význame ako niečo „*vynikajúce pôvodné zelené*“. Obrazový prvok zverejneného označenia bude vnímaný v súlade s objektmi, ktoré predstavuje, teda dva lístky, ktoré sú spojené hrubšou čiarou do tvaru srdca.

Keďže sémantický význam porovnávaných označení je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj grafických prvkov vo vzájomnej spojitosti, možno predpokladať, že použité slovné prvky a tiež obrazové prvky v porovnávaných označeniach môžu naznačovať podobný sémantický význam.

V súvislosti s prihlásenými a zapísanými tovarmi a službami (najmä tovary v triede 5 a služby v triede 35) možno posúdiť zhodný prvok „top“ obsiahnutý v oboch porovnávaných označeniach ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti s pochvalným významom, pretože poukazuje na kvalitu či iné vlastnosti nimi označovaných tovarov alebo služieb. Ostatné prvky jeho význam dopĺňajú a môžu byť chápané ako „*vynikajúce pôvodné zelené*“ vs „*najlepšie, vynikajúce z prírody*“.

Na záver sémantického porovnania zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou možno uviesť, že v prenesenom význame nie je možné porovnávaným označeniam uprieť isté významové prepojenie, a teda konštatovať, že porovnávané označenia sú spôsobilé vyvolať čiastočne podobný sémantický vnem.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámery musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

V danom prípade je pravdepodobnosť zámery potrebné posudzovať jednak z pohľadu odbornej verejnosti, ale aj z pohľadu širokej spotrebiteľskej verejnosti. V prípade farmaceutických prípravkov totiž medzi relevantnú verejnosť nemožno zahŕňať len odbornú verejnosť (lekárov a lekárnikov), ale aj pacientov, a to aj v prípade liekov na predpis, keďže k zámene pôvodu týchto tovarov môže dôjsť aj u nich, ako u koncových užívateľov. Keďže ide o tovary ovplyvňujúce zdravie, možno u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti predpokladať zvýšenú pozornosť, ktorú bude venovať výberu týchto tovarov, pretože si uvedomujú značné riziko vyplývajúce zo zámery označení liekov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že úroveň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (t. j. odbornej aj laickej) bude vyššia ako priemerná.

Z uvedeného porovnania označení vyplynulo, že miera ich podobnosti je minimálna, vyplýva z použitia zhodného slovného výrazu „top“, ktorý okrem toho, že je opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti, je použitý v porovnávaných označeniach rozdielnym spôsobom. Kým v staršej ochrannej známke tvorí priamo súčasť jedného slova, ktorým je označenie tvorené „topnatur“, tak vo zverejnenom označení ide o samostatné slovo „Top“ doplnené ďalšími dvomi samostatnými slovami „Green“ a „ORIGINAL“.

Taktiež obrazové prvky použité v označeniach sú spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa odlišný vnem. Obrazový prvok stvárnajúci lístky rastliny je vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke znázornený odlišne, keďže vo zverejnenom označení ide o dva lístky v tvare srdca, tak v staršej ochrannej známke grafika predstavuje misku s rastlinkou s tromi lístkami. Medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou nie je vizuálna podobnosť. Zároveň boli z fonetického hľadiska porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné len do tej miery, že obsahujú rovnako zvukovo realizovaný spoločný opisný prvok „top“. Sémantické porovnanie je opäť ovplyvnené jednak zhodným prvkom „top“, ktorý je vo vzťahu k prihlasovaným aj zapísaným tovarom a službám bez rozlišovacej spôsobilosti, a tiež podobným preneseným významom, ktorý môžu označenia navodzovať u spotrebiteľa, t. j. spojenie s prírodným

a zeleným (zelené produkty, potraviny), čo však vyplýva zo samotného charakteru označovaných tovarov a služieb.

K tvrdeniam namietateľa o podobnosti označení ovplyvnenej najmä použitím zhodného slovného prvku „top“ a tiež použitím zhodných grafických prvkov lístkov umiestnených na rovnakých miestach, čo vedie k vyvolaniu podobného celkovému dojmu, je nutné uviesť, že úrad posúdil výraz „top“ ako prvok opisný vo vzťahu k tovarom a službám, a preto aj napriek tomu, že je umiestnený na začiatku slovných prvkov, ho bude spotrebiteľ vnímať rovnocenne s ďalšími prvkami, keďže len podľa slova „top“ by nebol schopný orientovať sa na trhu. Tiež je nutné uviesť, že v tomto prípade je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ obsiahne zrakom označenia ako celok hneď pri prvom kontakte a možno predpokladať, že v prípade zverejneného označenia sa pozornosť spotrebiteľskej verejnosti sústreďí najmä na ďalší prvok „green“ zverejneného označenia a tiež obrazový prvok, ktorý sa vizuálne líši od obrazového prvku tvoriaceho staršiu ochrannú známku, rovnako, ako sa líši slovný prvok v staršej ochrannej známke nasledujúci po výraze „top/natur“.

Namietateľ tiež upozornil na to, že namietateľ aj prihlasovateľ pri vyhotovení obalov využívajú rovnakú kombináciu troch farieb – bielej, tmavozelenej a svetlozelenej, rovnaké rozloženie jednotlivých prvkov, pozadie etikiet a rovnaký motív grafického prvku a aj preto je namietateľ presvedčený o tom, že v dôsledku podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a zverejneným označením vyobrazených na obaloch s prihliadnutím na zhodnosť tovarov, si bude priemerný spotrebiteľ tieto produkty spájať a vytvorí si medzi nimi asociáciu. K uvedenému je potrebné uviesť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Zverejnené označenie bolo prihlásené ako čiernobiele označenie, rovnako tak bola zapísaná do registra aj staršia ochranná známka a v takejto forme boli úradom posudzované. Používanie na trhu nie je možné zohľadniť v prípade námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) citovaného zákona.

K uvedenému možno poznamenať, že použité prvky porovnávaných označení sú v danej oblasti a v spojení s porovnávanými liečivými produktmi bežne sa vyskytujúce, avšak v porovnávaných označeniach sú použité rozdielne slovné prvky a rozdielne grafické obrazové prvky.

Posúdenie podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou teda nevedie ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti. Odlišnosti medzi označeniami (grafická úprava označení, odlišné slovné prvky) spočívajú v prvkoch, ktoré pútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti a významne sa podieľajú na vytváraní celkového dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami.

Zistená zhoda, resp. podobnosť časti porovnávaných tovarov a služieb nie je v danom prípade spôsobilá kompenzovať zistené odlišnosti označení, pričom uvedomenie si týchto skutočností relevantným spotrebiteľom je tiež podporené vyššou mierou pozornosti venovanou výberu daných služieb a s nimi súvisiacich tovarov. Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, aby dochádzalo k zámene porovnávaných označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Namietateľ konštatoval, že staršia ochranná známka „topnatur“ má dobré meno, ktoré získala dlhodobým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré môže byť zverejneným označením ohrozené. Podľa názoru namietateľa môže prihlasovateľ používaním zverejneného označenia neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ môže podľa namietateľa parazitovať na dobrom mene staršej ochrannej známky, využiť silu jej prítlačivosti, známosti a jej prestíž.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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 (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva (*Európskej únie*) 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.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk Spoločenstva, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Porovnanie označení

Porovnanie označení je obsiahnuté v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa skúmaním naplnenia podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona. Tam uvedené zistenia sú rovnako platné aj v súvislosti s ustanovením § 7 písm. b) tohto zákona.

Dobré meno

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 28.1.2016 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ preukazoval dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil doklady:

- Výpis zo stránky www.topnatur.sk,
- výpis zo stránky www.pilulka.sk,
- výpis zo stránky www.docsimon.sk,
- výpis zo stránky www.mojalekaren.sk,
- výpis zo stránky www.drmax.sk,
- výpis zo stránky www.lekaren-karpatia.sk,
- výpis zo stránky www.prezdravie.sk,
- fotografie propagácie výrobkov Topnatur vo vybraných súkromných ambulanciách,
- fotografie z podujatia „Pod' von“ z augusta 2015, podujatia spoločnosti Medart s.r.o. vo Vyhniach z októbra 2015, z farmaceutického kongresu v Hornom Smokovci zo septembra 2015,
- výber faktúr zo septembra až decembra 2015 preukazujúcich propagáciu produktového radu Topnatur (inzercia, eventy, distribúcia posterov).

Namietateľ uviedol, že ním predložené doklady svedčia o systematickej prítomnosti ochrannej známky „topnatur“ na slovenskom trhu od roku 2011 a vďaka kvalite a intenzívnej propagácii je značka Topnatur medzi spotrebiteľmi obľúbená. Taktiež si namietateľ v polovici roka 2015 zmenil obchodné meno tak, aby obsahovalo slovný prvok „topnatur“.

Namietateľom doložený výpis jeho stránky topnatur.sk predstavuje charakteristiku firmy TOPNATUR s.r.o. (pôvodne ASP Czech s.r.o.), ktorá pôsobí na trhu od roku 1996. V tom čase jej jedinou náplňou bola výroba a distribúcia sušených rastlinných nápojov a postupne sa jej činnosť rozšírila aj na sortiment potravinových doplnkov určených aj na podporu trávenia. Z dokladu je tiež zrejmé, že zastúpenie na území Slovenskej republiky realizuje dcérska spoločnosť TOPNATUR SLOVAKIA s.r.o. Doklad obsahuje ukážky konkrétnych výrobkov, ktoré namietateľ vyrába a na obaloch ktorých sa nachádza označenie „topnatur“ v podobe, v akej je zapísané ako ochranná známka.

Predložené výpisy internetových stránok (pilulka.sk, docsimon.sk, mojalekaren.sk, drmax.sk, lekaren-karpattia.sk, prezdravie.sk) poukazujú na rôzne produktové výrobky „topnatur“ s ich charakteristikou a možnosťou ich kúpi prostredníctvom internetu. Z výpisov však nie je možné určiť časový údaj, v ktorom boli produkty ponúkané a ani konkrétne číslo hovoriace o potenciálnych či reálnych spotrebiteľoch.

K fotografiám výrobkov „topnatur“ umiestneným vo vybraných súkromných gynekologických ambulanciách je nutné uviesť, že ich možno vyhodnotiť len ako podporné doklady, keďže z nich nie je možné identifikovať, či informácie z nich boli dostupné spotrebiteľskej verejnosti aj v relevantnom období. Zároveň treba uviesť, že fotografie predstavujú panel vytvorený z fotografií, ktoré propagujú výrobky od rôznych výrobcov určených pre ženy a jednou z fotografií je aj výrobok „Candistop“ od spoločnosti Topnatur s.r.o. Z celkovému dojmu z propagačného panelu fotografií však spotrebiteľ na prvý pohľad upútajú samotné názvy konkrétnych výrobkov ako „Lactofeel“ „Gynolact“ „Candistop“, „IALUNA“ či „LACTACYD“.

K fotografiám z propagačných akcií je možné uviesť, že dokladom chýbajú základné údaje, ako je čas, miesto vyhotovenia, teritoriálna príslušnosť a rozsah predaja výrobkov označovaných staršou ochrannou známkou „topnatur“. Tieto doklady teda možno považovať len za podporné doklady na preukázanie dobrého mena pre staršiu ochrannú známku, a to v súvislosti s doloženými faktúrami.

Faktúry z októbra 2014 uzatvorené medzi Inchebou, a.s., Bratislava a odberateľom ASP Czech, s.r.o., Slušovice svedčia o vytvorení propagačného stánku na akcii Esoterika/Biostyl 2014. K týmto faktúram nie je možné priradiť žiadnu z doložených fotografií a teda nie je možné určiť, aké výrobky sa v stánku propagovali či predávali.

Ďalšia doložená faktúra sa viaže na informačné letáky do lekární, ktoré propagujú novinku na trhu Spirulinu – zelený jačmeň. Faktúra je z októbra 2014 uzatvorená medzi dodávateľom PHOENIX, Bratislava a odberateľom ASP Czech s.r.p., Slušovice. Neviaže sa na žiadnu propagačnú akciu preukazovanú fotografiami a faktúra neobsahuje staršiu ochrannú známku.

Namietateľ ďalej predložil ďalej faktúry z roku 2015, v ktorých vždy figuruje ako odberateľ, ktorý od spoločností Pharma News, s.r.o., Ekolekareň PP, s.r.o., Versa Meida s.r.o., Bratislava odoberal inzerciu v časopisoch ako Pharma New, Maminka, Diéta, Pod' von, Moje zdravie, Med-Art, prípadne odoberal od dodávateľov distribúciu posterov, letákov či tašiek. V nadväznosti na tieto doklady je nutné uviesť, že v uvedených časopisoch namietateľ v období roku 2015 propagoval svoje konkrétne výrobky – Špaldový nápoj, Pohánková nápoj, Candistop, Psyllium, Ovsený kupel', Zelený jačmeň, pričom na obale výrobku je vyobrazená aj staršia ochranná známka „topnatur“ buď samostatne, alebo aj s dodatkom „topnatur follow the nature“. Z týchto dokladov však bez ďalšieho nemožno konštatovať, že poukazujú na dlhodobý a intenzívny marketing tovarov označených staršou ochrannou známkou (faktúry sú len za obdobie štyroch mesiacov september – december 2015, teda ide o veľmi krátke obdobie pred podaním prihlášky ochrannej známky 28.1.2016) a nie je zrejмый dopad tejto propagácie medzi spotrebiteľmi.

Namietateľ fakt vyplývajúci z predmetných faktúr - inzercia v časopisoch s cieľom propagovať svoje výrobky - nepodložil napr. faktúrami za predaj už konkrétnych výrobkov „topnatur“ spotrebiteľom, nepredložil doklady o výške predaja výrobkov a služieb označených staršou ochrannou známkou či ich podiel na relevantnom trhu. Namietateľ síce v námietkach poukázal na objem predajov produktového radu Topnatur v rokoch 2013, 2014 a 2015 na území Slovenskej republiky, avšak svoje tvrdenia nepodložil konkrétnymi dokladmi, faktúrami o predaji týchto výrobkov ani žiadnym iným dokladom preukazujúcim postavenie, podiel a známosť staršej ochrannej známky na trhu .

Z obsahu námietok vyplýva, že namietateľ námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach založil na staršej ochrannej známke, ktorá je zapísaná pre rôzne druhy tovarov v triede 5 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z predložených dokladov je však

zrejme, že dobré meno preukazoval len vo vzťahu k úzkej kategórii tovarov, a to vo vzťahu k výživovým doplnkom.

Zo súhrnného posúdenia predložených dôkazových materiálov (internetové stránky, inzercia výrobkov v časopisoch) je zrejme, že slovenská spotrebiteľská verejnosť sa stretla na trhu s označením „topnatur“ na výživových doplnkoch minimálne od roku 2014 do súčasnosti. Namietateľ však nepredložil doklady preukazujúce umiestnenie ochrannej známky v rebríčku ochranných známk v danom segmente na trhu v Slovenskej republike, ani zrejme doklady svedčiace o jej hodnote, či prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi.

Predpokladom na to, aby ochranná známka dosiahla status ochrannej známky s dobrým menom, je dostatočný stupeň známosti označenia na verejnosti, pričom dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Hoci doklady namietateľa o inzercii a propagovaní výrobkov „topnatur“ od roku 2014 na území Slovenskej republiky svedčia v prospech záveru, že s týmito tovarmi sa spotrebiteľia mohli stretnúť, je ťažké len na ich základe prijať záver o dobrom mene staršej ochrannej známky. V konaní neboli predložené žiadne informácie od tretích strán (relevantnej verejnosti) týkajúce sa povedomia o staršej ochrannej známke, resp. ich vnímania a hodnotenia relevantnou verejnosťou. Taktiež časové obdobie, na ktoré sa predložené doklady viažu, predstavuje len dva roky pred podaním prihlášky zverejneného označenia a samotná staršia ochranná známka má prioritu uplatňovanú od 12.1.2015.

Po dôkladnom zhodnotení dôkazných materiálov teda úrad konštatuje, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže z týchto dôkazov, ako bolo uvedené pri ich hodnotení, nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena (podiel na trhu, intenzita používania, výška investícií vynaložených na propagáciu, ocenenia, hodnota spájaná s ochrannou známkou atď.), a preto uvedené dôkazné materiály úrad hodnotí ako nedostatočné na priznanie vyššieho statusu dobrého mena staršej ochrannej známky.

Existencia súvislosti medzi označeniami

Namietateľ v uplatnenom námietkovom dôvode podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa odvolával na to, že na rozdiel od § 7 písm. a) nie je potrebná dostatočne vysoká podobnosť medzi označeniami a postačuje len podobnosť, ktorá spôsobuje vznik súvislosti medzi označeniami u spotrebiteľskej verejnosti. S uvedeným možno vo všeobecnej rovine súhlasiť, ale ako vyplýva z rozsudkov Súdneho dvora, napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel, je potrebné posúdiť ju celkovo so zohľadnením všetkých okolností prejednávanej veci (stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti, silu dobrého mena skoršej ochrannej známky, stupeň rozlišovacej spôsobilosti) a vzhľadom na to, že nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. b) (preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky), nie je možné a ani účelné zaoberať sa posúdením existencie súvislosti medzi porovnávanými označeniami.

Celkové zhodnotenie

Keďže namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, čiže nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v citovanom ustanovení, ďalšia podmienka, či by použitie zverejneného označenia na tovaroch a službách 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, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. nie sú naplnené, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica

Ing. Dalibor Gruber, GELE
Humenská 29
040 01 Košice