



Banská Bystrica 25. 2. 2019
MOZ 1362614/N-20-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, Johanneswerkstr. 34-36, D-33611 Bielefeld, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 1362614 „ASTINA“ majiteľa Astina Pharm a. s., Politických vezňů 912/10, 110 00 Nové Mesto, Praha, Česko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 31.8.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Madriidskej dohody a/alebo Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1362614 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta pre všetky tovary v triedach 3 a 5 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva v platnosti pre všetky služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany slovnej medzinárodnej ochrannej známke č. 1362614 „ASTINA“ (ďalej „zverejnená známka“) pre územie Slovenskej republiky boli 27.11.2017 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb zverejnenej známky v triedach 3, 5, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom

- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 11874187 „Alcina“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 35.6.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a platnej na území Slovenskej republiky,
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 225830 „ALCINA“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 23.11.1959, zapísanej pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a platnej aj na území Slovenskej republiky,
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1191482 „ALCINA The German Kosmetik“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 13.11.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, platnej aj na území Slovenskej republiky, a
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 975822 „ALCINA BALANCE KOSMETIK“ (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 19.7.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a platná aj na území Slovenskej republiky.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení namietateľ upozornil, že všetky jeho staršie ochranné známky obsahujú spoločný slovný prvok „ALCINA“, ktorý predstavuje dominantný, dištinkatívny a zjednocujúci prvok týchto ochranných známk, a zverejnená známka je tvorená jediným slovným prvkom „ASTINA“.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ zdôraznil, že zverejnená známka „ASTINA“ sa od starších ochranných známk líši len minimálne, pretože pri vizuálnom porovnávaní sú rozhodujúce slovné prvky „ALCINA/ASTINA“, a tieto sú rovnako dlhé, pozostávajúce zo šiestich písmen, z ktorých štyri sú identické a umiestnené na rovnakých pozíciách. Zhodný je teda začiatok „A-“ a tiež koniec sporných označení „-INA“, a preto sú porovnávané označenia vizuálne podobné. Grafické a slovné prvky druhej, tretej a štvrtej ochrannej známky sú vzhľadom na chránené tovary a služby opisné, a teda bez rozlišovacej spôsobilosti.

Fonetické porovnanie zverejnenej známky a starších ochranných známk namietateľ založil na porovnaní slovných prvkov „ALCINA/ASTINA“, ktorých zvuková reprodukcia bude na začiatku „a-“ a konci „-ina“ označení rovnaká a rozdiel v stredových hláskach môže ujsť pozornosti spotrebiteľa.

Sémantické hľadisko vzhľadom na to, že v oboch prípadoch sú dominantné prvky v porovnávaných označeniach fantazijné, nebude mať vplyv na odlišenie označení.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ vychádzal zo skutočnosti, že zapísané tovary v triedach 3 a 5 pre staršie ochranné známky a tovary v triedach 3 a 5 zverejnenej známky sú aj bez podrobnejšej analýzy zhodné a podobné. V triede 35 ide zas zhodne o reklamnú a obchodnú činnosť s tovarmi z tried 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Rovnako namietateľ považuje aj služby zapísané pre staršie ochranné známky v triede 41 za podobné s tovarmi v triedach 3 a 5 zverejnenej známky.

Namietateľ skonštatoval, že z porovnania kolíznych označení je zjavné, že staršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to vzhľadom na dištinkatívny prvok „ALCINA“, ktorý je podobný s jediným slovným prvkom tvoriacim zverejnenú známku „ASTINA“ a zároveň zverejnená známka má chrániť zhodné a podobné tovary a služby, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky.

Priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k tovarom a službám, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky, namietateľ vyhodnotil ako širokú spotrebiteľskú verejnú, keďže ide o tovary každodennej spotreby a nie vysokej ceny. Namietateľ predpokladal nižšiu mieru pozornosti spotrebiteľa.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby medzinárodnej ochrannej známke č. 1362614 „ASTINA“ bola odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky z dôvodov podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. pre všetky prihlasované tovary a služby v triedach 3, 5, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 22.5.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 27.7.2018 uviedol, že nesúhlasí s tvrdeniami namietateľa o podobnosti zverejnenej známky „ASTINA“ a starších ochranných známk s prvkom „ALCINA“ v takej miere, že existuje pravdepodobnosť ich zámény alebo asociácie u relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti.

Pri vizuálnom porovnaní kolíznych označení prihlasovateľ upozornil, že zverejnená známka predstavuje jednoslovné označenie v bežnom type písma „ASTINA“, pričom toto slovo tvorí aj podstatnú časť jeho obchodného mena Astina Pharm a.s. Majiteľ porovnal z vizuálneho hľadiska zverejnenú známku so všetkými namietanými ochrannými známkami a zdôraznil, že len prvá staršia ochranná známka je tvorená slovom v bežnom type písma „ALCINA“, ostatné staršie ochranné známky sú ozvláštnené buď grafikou alebo sú doplnené ďalšími slovnými a grafickými prvkami, čím sa tieto staršie ochranné známky po vizuálnej stránke stávajú pre bežného spotrebiteľa nezameniteľné a odlišné v porovnaní so zverejnenou známkou „ASTINA“.

Prihlasovateľ pri fonetickom porovnaní označení uviedol, že zverejnená známka bude reprodukovávaná pomocou troch slabík „as-ti-na“ a prvá staršia ochranná známka pomocou slabík „al-ci-na“. Prvé dve slabiky sú foneticky odlišné a nezameniteľné a ani zhoda v poslednej slabike túto nezameniteľnosť pri bežnej pozornosti priemerného spotrebiteľa nezmierni.

Druhá staršia ochranná známka sa vyznačuje špecifickou grafickou úpravou prvého písmena „A-“, čo spôsobí nejednoznačnú fonetickú identifikáciu slova „ALCINA“ a porovnávané označenia sú tak nepodobné z fonetického hľadiska.

Tretia a štvrtá staršia ochranná známka obsahujú okrem slovného prvku „ALCINA“ ďalšie slovné prvky, ktorých reprodukcia spôsobí fonetickú odlišnosť so zverejnenou známkou „ASTINA“.

Porovnanie kolíznych označení zo sémantického hľadiska prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že zverejnená známka „ASTINA“, ako aj prvá a druhá staršia ochranná známka „ALCINA“ majú fantazijný charakter, čo spôsobuje ich nepodobnosť.

Rovnako tretia a štvrtá staršia ochranná známka obsahujú slovné prvky, a to buď o zemepisnom pôvode výrobkov „German“ alebo o charakteristickom zložení látok výrobkov, a preto nie je možné ani zo sémantického hľadiska si tieto označenia zameniť.

Čo sa týka porovnania tovarov a služieb zverejnenej známky s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky prihlasovateľ uviedol, že z ich porovnania je zrejmé rozdielne zameranie i distribučné kanály týchto tovarov a služieb. Kým namietateľ pôsobí na trhu s tovarmi určenými na starostlivosť o vlasy a pleť, t. j. oblasť kaderníckych a kozmetických salónov, tak prihlasovateľom označované tovary predstavujú farmaceutiká a doplnky stravy predávané prevažne v lekárňach.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ zverejnenej známky vyslovil presvedčenie, že neexistuje žiadne riziko pravdepodobnosti zámery, resp. asociácie zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami na strane spotrebiteľskej verejnosti, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol a medzinárodnej ochrannej známke č. 1362614 „ASTINA“ priznal ochranu na území Slovenskej republiky pre všetky tovary a služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) bod 2 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 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 § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) 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 zverejnená slovná medzinárodná ochranná známka „ASTINA“, číslo spisu MOZ 1362614, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Astina Pharm a. s., Politických vezňů 912/10, 110 00 Nové Mesto, Praha, Česko, a bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 31.8.2017, s právom prednosti od 21.12.2015, a pre tovary a služby v triedach 3, 5, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 11874187 „Alcina“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 35.6.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a platnej na území Slovenskej republiky,
 - medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 225830 „ALCINA“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 23.11.1959, zapísanej pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a platnej aj na území Slovenskej republiky,
 - medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1191482 „ALCINA The German Kosmetik“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 13.11.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, platnej aj na území Slovenskej republiky, a
 - medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 975822 „ALCINA BALANCE KOSMETIK“ (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 19.7.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a platná aj na území Slovenskej republiky.
- Štvrtá staršia ochranná známka zanikla k 7.2.2019 neobnovením, a preto sa ňou úrad ďalej nebude zaoberať.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnená známka „ASTINA“ je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 3 – *„toiletries, perfumery products, cosmetic products, cosmetic preparations, especially preparations for the upkeep, care and treatment of the skin, feet, hands, nails, classified in this category, namely soaps in solid and liquid form, creams, gels, ointments, milks, fats, powders, balms, soothing powders, sprays, emulsions and oils; vitamin preparations for body care, cosmetic products for slimming purposes; massage products, not intended for medical purposes, for removing joint and muscle pain and fatigue, and for enhancing physical form; suntanning and sun-screen products; herbal cosmetic preparations, essential oils, ethereal essences; bath products, bath salts; antiperspirants and deodorants for personal use, mineral water sprays for cosmetic purposes; creams, gels, waters, powders, ointments and sprays for deodorizing; hair lotions, mouthwashes, dentifrices, preparations for cleaning teeth and mouth care lotions, shower gels and hair lotions, preparations for washing and hair care, namely conditioners, ointments, holding sprays and sprays; make-up and make-up removing products; waters, creams and foams for shaving, depilatory preparations; cosmetic products intended for children, products for cleaning sanitary equipment; products impregnated with cleaning preparations for cosmetic use, namely sanitary napkins and cleaning tissues, suntanning products, personal hygiene products“* (toaletné prípravky, parfuméria, kozmetika, kozmetické prípravky, najmä prípravky na starostlivosť, ošetrovanie a pestovanie pleti, pokožky, chodidiel, rúk, nechtov, spadajúce do tejto triedy, menovite mydlá tuhé i tekuté, krémy, gély, masti, mlieka, tuky, púdre, balzamy,

zásypy, spreje, emulzie a oleje, vitamínové preparáty pre telovú kozmetiku, kozmetické prípravky pre a napomáhajúce zoštíhleniu, masážne prípravky na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné účely, ochranné opaľovacie prostriedky, bylinné kozmetické prípravky, vonné oleje, éterické esencie a silice, prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli, antiperspiranty a deodoranty na osobnú potrebu, minerálne vody v spreji na kozmetické účely, deodorizujúce krémy, gély, vody, púdre, mastencové prášky a spreje, vlasové a ústne vody, pasty, prášky a vodičky na čistenie a ošetrovanie zubov a dutiny ústnej, šampóny telové i vlasové, prostriedky na umývanie a ošetrovanie vlasov, menovite kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje, líčidlá a prostriedky na odličovanie, vody, krémy a peny po holení, prípravky na odstraňovanie ochlpenia, detská kozmetika, prostriedky na čistenie sanitárnej techniky, napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiace utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky, prípravky po opaľovaní, prípravky pre intímnu hygienu (toaletné potreby);

v triede 5 – „*pharmaceutical and para-pharmaceutical products; medicines for human medicine and veterinary purposes; chemical-pharmaceutical preparations; nutritional food supplements, dietary substances; rapid absorption food supplements; plant and animal-based food supplements; food supplements for human and animal consumption; balms, creams and ointments for medical use; oils for medical use; fats for medical use; patches for medical use; healing bath salts; healing bath preparations; mouth rinses and mouth sprays for medical use; tinctures for medical use; dressings, adhesive tapes and applicators for medicines; hygiene preparations and products; disinfectants and antiseptics; absorbent products for personal hygiene; air fresheners and deodorants; sanitary products intended for women; diapers for babies and diapers for persons suffering from incontinence, underpads for persons suffering from incontinence; tampons for medical use; tampons and pads impregnated with medicated lotions; adhesive dressings; adhesive dressing tapes; healing adhesive plasters; anti-rheumatism products and products for the treatment of convulsions and varicose veins; pharmaceutical preparations intended for the care of the skin, body, hands and feet; curative ointments, creams for the reduction of pain; ophthalmologic products; lining materials for dental use; products for treating or removing nail fungus; solid and liquid food supplements and dietary substances for reinforcing the immunity of the body and improving health in the form of powder mixtures, drops, syrups, gels, pastes, tablets, soluble tablets, lozenges, sugar-coated pills, candles, capsules, bonbons, jelly, tablets; dietary and diabetic food products adapted for infants; dietary, diabetic and nutritional preparations and substances for medical purposes; enzymes as food supplements; vitamins and multi-vitamin and vitamin preparations; minerals and multi-mineral preparations, preparations for humans and animals containing minerals and trace elements; preparations of trace elements intended for human consumption; natural spring waters, waters for infants, dietary and diabetic beverages and mineral waters adapted for medical use; pastry and confectionery products for medical purposes; dietary nutritive fibers and nutritive fibers; digestives for pharmaceutical purposes; protein concentrates such as food supplements; antioxidants; pills, tablets, capsules or chewing gums for medical use; medicinal beverages; medicinal tea; infusions, medicinal plants and herbs, medicinal syrups, medicinal plant extracts or syrups; dietary nutritive food supplements; dietary supplement beverages; dietary supplements for medical purposes; dietary food products adapted for medical purposes; dietary supplements intended for infants; herbal dietary supplements intended for persons with special dietary requirements; diagnostic preparations; protein food supplements; beverages and preparations containing biological accelerants intended for those who are physically active, sports and convalescing, reinforcement beverages, extracts and food products for special nutrition, dietary and diabetic beverages and food products for special nutrition, protein concentrates such as nutritional supplements; protein food supplements, protein or nutritional preparations for medical purposes; vitamin nutrition in the form of concentrates, protein concentrates such as food supplements; products for treating and removing nail and skin fungus“ (výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, liečivá a liečivé prípravky pre humánnu medicínu a na zverolekárské účely, chemicko-farmaceutické prípravky, potravinové, výživové a nutričné doplnky, dietetické prípravky, doplnky stravy s vysokou vstrebateľnosťou, doplnky stravy na rastlinnej a živočíšnej báze, potravinové doplnky na humánnu potrebu a pre zvieratá, balzamy a krémy a masti na lekárske účely, oleje na lekárske účely, tuky na lekárske účely, náplasti na lekárske účely, liečivé kúpeľové soli, liečivé kúpeľové prípravky, ústne vody a ústne spreje na lekárske účely, tinktúry na lekárske účely, obväzy, obväzový materiál a aplikátory liečivých prípravkov, hygienické prípravky a výrobky, dezinfekčné a antiseptické prípravky, absorpčné výrobky na osobnú hygienu, deodoranty a osviežovače vzduchu, dámske hygienické výrobky, detské plienky a plienky pre inkontinentné osoby, podložky pre inkontinentných pacientov, tampóny na lekárske použitie, tampóny a obrúsky napustené liekmi, lepiace obväzy, lepiace pásky obväzov, náplasti s liečivým účinkami, protireumatické prípravky a prípravky na kŕče a kŕčové žily, farmaceutické prípravky na starostlivosť o pleť, telo, pokožku, ruky a nohy, hojivé masti, krémy na zmierňovanie bolesti, oftalmologické prípravky, obklady, výrobky na liečenie alebo zbavenie sa nechťových plesní, potravinové doplnky a dietetické prípravky na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia v tuhom i tekutom stave vo forme práškových zmesí,*

kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapslí, cukríkov, želé, práškov, diétne, diabetické a dietetické potraviny prispôsobené pre malé deti, diétne, diabetické, dietetické a nutričné látky a prípravky na lekárske použitie, enzýmy ako potravinové doplnky, vitamíny, vitamínové a multivitamínové prípravky, minerály a multiminerálové preparáty, prípravky pre ľudí a zvieratá obsahujúce minerály a stopové prvky, preparáty stopových prvkov pre ľudskú spotrebu, prírodné pramenité a dojčenské vody a minerálne vody a dietetické a diabetické nápoje upravené na lekárske účely, cukrárske výrobky a cukrovinky na liečebné použitie, dietetické vlákny a vlákny výživové, digestíva na farmaceutické účely, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám na použitie v lekárstve, antioxidanty, pastilky, tabletky, tobolky, kapsle alebo žuvačky na liečebné účely, liečivé nápoje, liečivé čaje, liečivé bylinné čaje, liečivé rastliny a byliny, medicínalne sirupy, liečivé bylinné výťažky alebo sirupy, diétne, nutričné doplnky stravy, diétne doplnkové nápoje, diétne doplnky na liečebné použitie, diétne potraviny upravené na lekárske účely, diétne doplnky pre dojčatá, bylinné diétne doplnky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadavkami, diagnostické prípravky, proteínové potravinové doplnky, prípravky a požívateľiny obsahujúce biologické katalyzátory pre fyzicky aktívne osoby, športovcov a rekonvalescentov, posilňujúce požívateľiny, extrakty a potraviny na zvláštnu výživu, dietetické a diabetické požívateľiny a potraviny na zvláštnu výživu, bielkovinové doplnky stravy, bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely, vitamínová výživa vo forme koncentrátov, prípravky na liečbu alebo zbavenie sa nechtových a kožných plesní);

v triede 35 – „*services relating to wholesale trade, retail trade, information and intermediation in the field of medicines, para-pharmaceutical and veterinary products, sanitary preparations, medical equipment, hygiene and absorption preparations and products, antiseptics and disinfectants, food supplements, cosmetic products, deodorants, tea, dietary preparations, food products for special nutrition and pharmaceutical substances; promotion and consultancy in the aforesaid fields; organization of presentations and exhibitions for commercial and promotional purposes; presentation of products in communication media for retail trade purposes; presentation of products in the mass media for retail trade purposes; merchandise presentation*“ (veľkoobchodná, maloobchodná, informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti liečiv, parafarmaceutických a veterinárnych výrobkov, sanitárnych prípravkov, zdravotníckeho materiálu, hygienických a absorpčných prípravkov a výrobkov, dezinfekčných a antiseptických prípravkov, doplnkov stravy, kozmetiky, deodorantov, čajov, dietetických prípravkov, potravín na zvláštnu výživu a farmaceutických surovín, propagácia a poradenská činnosť v uvedených oblastiach, organizovanie ukážok a výstav na obchodné a reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu, prezentácia výrobkov prostredníctvom oznamovacích prostriedkov na maloobchodné účely, predvádzanie tovaru);

v triede 41 – „*providing training Services and organization of training actions in the field of medicines, para-pharmaceutical and veterinary products, sanitary preparations, medical equipment, hygiene and absorption preparations and products, antiseptics and disinfectants, food supplements, cosmetic products, deodorants, tea, dietary preparations, food products for special nutrition and pharmaceutical products*“ (edukačná činnosť a organizovanie vzdelávacích akcií v oblasti liečiv, parafarmaceutických a veterinárnych výrobkov, sanitárnych prípravkov, zdravotníckeho materiálu, hygienických a absorpčných prípravkov a výrobkov, dezinfekčných a antiseptických prípravkov, doplnkov stravy, kozmetiky, deodorantov, čajov, dietetických prípravkov, potravín na zvláštnu výživu a farmaceutických surovín).

Prvá staršia ochranná známka „ALCINA“ je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 3 – „*cosmetics, soaps, haircare products, hair lotions*“ (kozmetické prípravky, mydlá, výrobky na starostlivosť o vlasy, vlasové mlieka);

v triede 5 – „*pharmaceutical preparations for treating the skin and hair; dietetic foodstuffs and substances adapted for medical use for treating the skin and hair; nutritional additives for human beings for treating the skin and hair*“ (farmaceutické prípravky na liečbu pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky pre lekárske účely na úpravu pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov);

v triede 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions; online and offline retailing; the aforesaid services in connection with cosmetics, soaps, hair care products, hair lotions, pharmaceutical preparations for treating the skin and hair, dietetic foodstuffs and substances adapted for medical use for treating the skin and hair, nutritional supplements for human beings for treating the skin and hair*“ (reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby (on-line a offline); vymenované služby v súvislosti s kozmetickými

prípravkami, mydlami, produktmi pre ošetrovanie vlasov, vlasovými vodičkami, farmaceutickými výrobkami na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami pre lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami na lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, ako aj potravinovými doplnkami pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov).

Alcina

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „*perfumery products, cosmetics*“ (parfuméria, kozmetika);

v triede 5 – „*medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations, disinfectants*“ (lieky, chemické výrobky na lekárske a hygienické účely, farmaceutické látky a prípravky, dezinfekčné prípravky).

Tretia staršia ochranná známky „ALCINA The German Kosmetik“ je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 3 – „*cosmetics, soaps, hair care products, hair lotions*“ (kozmetika, mydlá, výrobky na starostlivosť o vlasy, vlasové vody);

v triede 5 – „*pharmaceutical preparations for the treatment of skin and hair; dietetic food and products for medical use for the treatment of skin and hair; dietary supplements for humans for the treatment of skin and hair*“ (farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky na lekárske účely na ošetrovanie pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu kože a vlasov);

v triede 35 – „*advertising; business management; business administration; office functions; aforementioned Services in connection with the aforementioned goods of classes 3 and 5*“ (reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske funkcie; uvedené služby v súvislosti s uvedenými tovarmi v triede 3 a 5).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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.

Zverejnená známka je v triede 3 prihlasovaná pre široký zoznam tovarov, ktoré možno hromadne označiť ako „*toaletné prípravky, kozmetické prípravky, mydlá; vlasové prípravky, čistiacie prípravky*“. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede pre podobne definovaný zoznam tovarov „*kozmetické produkty, mydlá, výrobky na ošetrovanie vlasov, vlasové vody*“. Z uvedeného znenia zoznamov tovarov kolíznych označení vyplýva, že zoznamy okrem jednotlivo špecifikovaných tovarov vo zverejnenej známke, obsahujú aj široko definované pojmy, ktoré pokrývajú viaceré už konkrétne pomenované tovary zverejnenej známky. Vzhľadom na rovnaké určenie (starostlivosť o telo, pleť, vlasy) i pôvod kolíznych tovarov, ako aj na rovnaké odbytové miesta (drogérie, kadernícke a kozmetické salóny) môže vzniknúť u spotrebiteľa mylná domnienka, že ide o tovary toho istého výrobcu. Možno teda konštatovať, že tovary uvedené v triede 3 zverejnenej známky sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rovnako možno konštatovať podobnosť aj medzi tovarmi zverejnenej známky v triede 3 s tovarmi zapísanými pre ostatné staršie ochranné známky v triede 3 (*kozmetika, parfumériové výrobky, mydlá*) na základe rovnakých kritérií, ako boli vyhodnotené pri porovnaní tovarov s prvou staršou ochrannou známku.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že namietateľ má tovary v triede 3 špecifikované ich zameraním na starostlivosť o vlasy a pleť, a preto sa s týmito tovarmi spotrebiteľa stretnú v kaderníckych a kozmetických salónoch. K uvedenému je potrebné uviesť, že staršie ochranné známky sú v triede 3 zapísané nielen pre výrobky zamerané na starostlivosť o vlasy, ale aj pre tovary, ktoré svojím obsahom (*kozmetické produkty, parfuméria*) pokrývajú aj prihlasovateľom jednotlivo špecifikované tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Rovnako nie je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa o tom, že s tovarmi

určenými na starostlivosť o vlasy a pleť, ktoré sú zapísané pre staršie ochranné známky namietateľa, sa stretne spotrebiteľ len v kaderníckych a kozmetických salónoch. Zo znenia kolíznych zoznamov tovarov nijakým spôsobom nevyplýva, ktoré tovary by boli určené len do kaderníckych a kozmetických salónov, a ktoré zas len do bežných drogérií. Výsledkom porovnania predmetných tovarov na základe ustálených kritérií bolo preto konštatovanie ich zhodnosti a podobnosti.

Obdobný postup porovnania možno uplatniť aj pri tovaroch prihlasovaných a zapísaných v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zverejnená známka je prihlasovaná aj pre obsahovo široko definované všeobecné názvy ako „výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, liečivá a liečivé prípravky pre humánnu medicínu, potravinové a výživové prípravky, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky; potrava pre dojčatá; dezinfekčné prípravky; náplasti, obväzový materiál“, a tiež aj pre konkrétne špecifikované tovary, ktoré však patria pod uvedené obsahovo široko definované pojmy v tejto triede.

Staršie ochranné známky (prvá, druhá a tretia) sú zapísané tiež aj pre tovary v triede 5 „lieky, chemické výrobky na lekárske a hygienické účely, farmaceutické látky a prípravky, dezinfekčné prípravky, prípadne sú doplnené špecifikáciou ich určenia na vlasy a pokožku“. Možno teda konštatovať, že aj tovary uvedené v triede 5 zverejnenej známky sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre predmetné staršie ochranné známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože majú rovnaký účel (liečba alebo prevencia ochorenia), môžu pochádzať od rovnakého výrobcu, zväčša sú dostupné na rovnakých predajných miestach (lekárne, špeciálne miesta v drogériách), a rovnaký je aj okruh ich spotrebiteľov (odborník, pacient, laik), tvorený jednak odbornou verejnosťou zloženou z profesionálov z oblasti farmácie a medicíny, ale aj laickou verejnosťou reprezentovanou pacientom ako koncovým spotrebiteľom porovnávaných tovarov.

V tejto súvislosti je ďalej potrebné uviesť, že farmaceutické prípravky sa vzťahujú nielen na všetky druhy liekov a liečiv, t. j. na látky alebo kombináciu látok určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia u ľudí, ale široká kategória farmaceutických prípravkov môže zahŕňať aj rôzne výživové doplnky či hygienické prípravky, ktoré sú určené na lekárske použitie, resp. aj dezinfekčné prostriedky používané pri lekárskejších zákrokoch a výkonoch.

Služby zverejnenej známky v triede 35 „maloobchodná, veľkoobchodná, informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti liečiv, farmaceutických, veterinárnych, sanitárnych prípravkov...“ sú zhodné a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „maloobchodné služby (on-line a offline) v súvislosti s kozmetickými prípravkami, farmaceutickými výrobkami na liečbu vlasov a pokožky..., poradenská činnosť v uvedených oblastiach“, ktoré sú rovnako ako prihlasované služby zamerané na obchodné aktivity a môžu okrem obchodu zahŕňať aj poskytovanie informácií a podporných služieb dôležitých na realizáciu nákupu a predaja tovarov. Porovnávané služby majú rovnakú povahu, vedú k naplneniu rovnakých cieľov prostredníctvom rovnakých metód a môžu sa zhodovať v ich poskytovateľoch, a preto sú považované za podobné.

Služby zverejnenej známky v triede 35 sú aj „propagácia v uvedených oblastiach, organizovanie ukážok a výstav na obchodné a reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu, prezentácia výrobkov prostredníctvom oznamovacích prostriedkov na maloobchodné účely, predvádzanie tovaru“ a služby zapísané pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku možno uviesť všeobecnými pojmami ako „reklama, obchodný manažment a správa“. V oboch prípadoch je účelom poskytovania týchto služieb podporiť spoločnosť alebo jej produkty, pričom podpora sa zameriava na prezentáciu imidžu spoločnosti a/alebo jej produktov v dobrom svetle. Prihlasované aj zapísané služby sú teda reklamnými službami poskytujúcimi asistenciu v oblasti predaja výrobkov a služieb prostredníctvom ich propagovania alebo v oblasti posilňovania pozície zákazníka na trhu a získavania konkurenčnej výhody prostredníctvom reklamných aktivít. Spôsob dosiahnutia tohto účelu všeobecne veľmi úzko súvisí. Porovnávané služby majú teda rovnakú povahu, vedú k naplneniu rovnakých cieľov prostredníctvom rovnakých metód a môžu sa zhodovať v ich poskytovateľoch, a preto sú považované za podobné.

Druhá staršia ochranná známka nie je zapísaná pre také tovary, aby bolo možné konštatovať ich zhodu alebo podobnosť s prihlasovanými službami v triede 35 zverejnenej známky.

Služby zverejnenej známky prihlasované v triede 41 „edukačná činnosť a organizovanie vzdelávacích akcií v oblasti liečiv, parafarmaceutických a veterinárnych výrobkov, sanitárnych prípravkov, zdravotníckeho materiálu, hygienických a absorpčných prípravkov a výrobkov, dezinfekčných a antiseptických prípravkov, doplnkov stravy, kozmetiky, deodorantov, čajov, dietetických prípravkov, potravín na zvláštnu výživu a farmaceutických surovín“ sú službami z oblasti vzdelávania, čím sa líšia od tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky v triedach 3 a 5, ako aj zapísaných služieb týkajúcich sa sprostredkovania nákupu

a predaja tovarov, či činností v oblasti reklamy a propagácie (trieda 35) a tiež zdravotníckych služieb (trieda 44). Prihlasované služby majú v porovnaní so všetkými zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk zreteľne iných poskytovateľov, účel a metódu poskytovania, ako aj distribučné kanály, a preto je nutné považovať ich za nepodobné.

Porovnanie prihlasovaných tovarov a služieb s tovarmi a službami prvej a tretej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary a služby prihlasované v triedach 3, 5 a 35 sú zhodné alebo podobné tovarom a službám zapísaným pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v triedach 3, 5 a 35. Zároveň sú prihlasované tovary v triedach 3 a 5 podobné aj so zapísanými tovarmi v triedach 3 a 5 pre druhú staršiu ochrannú známku. Všetky prihlasované služby v triede 41 sú nepodobné s tovarmi a službami všetkých troch starších ochranných známk.

Porovnanie označení

Všetky staršie ochranné známky slovné alebo obrazové obsahujú slovný prvok Alcina, pričom práve na tento slovný prvok sa odvoláva namietateľ, pretože ho považuje za jedinečný a typický pre svoje výrobky a služby. Je nutné uviesť, že v prípade slovných označení je chránené slovo samo osebe, a preto veľkosť či druh písma nemá vplyv na ich vzájomné posúdenie.

S prihliadnutím na charakter zverejnenej známky „ASTINA“ (slovné označenie) a rozsah prihlasovaných tovarov a služieb (trieda 3, 5, 35 a 41) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov (trieda 3, 5, 35 a 44) a tiež vzhľadom na efektívnosť správneho konania úrad preskúma predmetné námietky prednostne s prvou staršou ochrannou známkou.

Zverejnená známka (MOZ 1362614)

Prvá staršia ochranná známka (EUTM 11874187)

ASTINA

Alcina

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.

Z vizuálneho hľadiska je slovná zverejnená známka tvorená jedným slovom vytvoreným zo šiestich písmen, v štandardnom type písma. Prvá staršia ochranná známka je slovná, zhodne vytvorená zo šiestich písmen. Štyri písmená, z toho jedno na prvej pozícii „A-“ a koncové tri písmená „-INA“ sú zhodné, umiestnené na rovnakých pozíciách v rámci slov.

Vizuálny vnem spotrebiteľa však okrem dĺžky slovných prvkov ovplyvňuje aj ich rozmiestnenie, charakter a prípadne aj tvarové zvláštnosti jednotlivých písmen. V posudzovanom prípade je vizuálny vnem okrem rovnakej dĺžky slov a zhodných štyroch písmen čiastočne ovplyvnený aj dvomi odlišnými písmenami na druhej a tretej pozícii „-ST-“ vs „-lc-“. Celkové vizuálne vnímanie označení spotrebiteľom je však ovplyvnené zhodným prvým písmenom „A-“, pričom je nutné uviesť, že z vizuálneho hľadiska vníma spotrebiteľ začiatok slovných označení s väčšou pozornosťou, keďže v slovenskom jazyku sa slovné prvky čítajú zľava doprava, a zároveň zhodnými poslednými tromi písmenami, pričom táto zhoda je spôsobilá potlačiť odlišnosť dvoch písmen v strede označení.

Na základe toho je možné konštatovať, že rozdiely v dvoch stredových písmenách medzi zverejnenou známkou a prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska môžu byť spotrebiteľom postrehnuteľné, ale nie dostatočné na to, aby rozlíšili porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska, a preto sú kolízne označenia pre priemerného spotrebiteľa podobné z vizuálneho hľadiska.

Posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska** predstavuje relevantný faktor porovnania označení, ktorý je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu vo fonetickom vnímaní

označení spotrebiteľom. V konkrétnom posudzovanom prípade je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že obe označenia budú reprodukované pomocou troch slabík, a to zverejnená známka ako „a-sti-na“ a staršia ochranná známka ako „al-ci-na“. Z porovnania zvukovej podoby dotknutých označení vyplýva, že prvé slabiky kolíznych označení sú vytvorené pomocou zhodnej samohlásky „a-“, ktorá zaznie úplne zreteľne, rovnako tak bude jasne zvukovo reprodukovaná aj posledná zhodná slabika „na“. Reprodukcia druhej slabiky spôsobí v minimálnej miere inú zvukovú stopu, v minimálnej z toho dôvodu, že samohláska „i“, je súčasťou vytvorenej slabiky zhodne v oboch označeniach. Skutočnosť, že v predmetných označeniach ide o reprodukciu troch slabík, vytvorených z rovnakého počtu samohlások a spoluhlások, spôsobí následne zhodný rytmus a intonáciu pri vyslovovaní dotknutých označení, a preto ich možno vyhodnotiť ako čiastočne podobné aj z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „ASTINA“ a „Alcina“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 3 skôr široká spotrebiteľská verejnosť. Dôležité je uviesť, že spotrebiteľia sa pri výbere výrobkov uvedených v triede 3 orientujú prevažne zrakom, t. j. v tomto prípade prevažuje vizuálne hľadisko, kde zhoda v začiatočnom písmene a následne zhoda v posledných troch písmenách porovnávaných označení je na prvý pohľad zrejma. Kolízne tovary sú tovarmi každodennej spotreby bez akéhokoľvek rizika či finančnej náročnosti, a preto si pri ich výbere nevyžadujú vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa, ako taký, ktorý kolíše od nižšieho po priemerný. Ďalšiu skupinu relevantnej verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 5 jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne pacienti, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že konečný spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámieny označení farmaceutických produktov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie. V prípade prihlasovaných služieb zverejnenej známky v triedach 35 a 41 možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, pričom tento druh služieb nie je určený bežným spotrebiteľom.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné z vizuálneho a čiastočne aj z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť označení nebolo možné uplatniť.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámieny z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov a služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného možno uviesť, že pravdepodobnosť zámieny zverejnenej

známky s prvou staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa, napriek vyššej miere jeho pozornosti, ktorú venuje predmetným tovarom a službám, reálna. V oboch prípadoch ide o slovné označenia, teda vnímanie spotrebiteľa bude sústredené len na ich slovné prvky „ASTINA“ vs „Alcina“, pričom tieto sú vytvorené zo šiestich písmen, z ktorých štyri písmená sú rovnaké, umiestnené na rovnakých pozíciách v označeniach a odlišujú sa len vo dvoch písmenách uprostred uvedených slov. Spotrebiteľ vizuálne aj zvukovo zaznamená uvedenú zhodu štyroch hlások, pričom rozdiel v druhej a tretej hláske zverejnenej známky nie je pre spotrebiteľa veľmi výrazný a dominantný. Táto rozdielnosť je potlačená zhodným prvým písmenom „A“ a tiež zhodnými koncovými tromi písmenami „INA“/“ina“. Navyše vytvorenie prvej slabiky pomocou hlásky „A-“ v kolíznych označeniach predstavuje nie úplne bežný jav v slovenskom jazyku, a tak tiež upúta pozornosť spotrebiteľa a utkvie mu v pamäti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že priemerný spotrebiteľ označenia posudzované v predmetnom prípade použité na rovnakých a podobných tovaroch a službách, na ktoré sa uvedené označenia pôsobiace veľmi podobným celkovým dojmom vzťahujú, napriek vyššej miere pozornosti, ktorú im bude venovať, nebude schopný bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. Pravdepodobnosť zámery zverejnenej známky s prvou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti nie je tak možné vylúčiť.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnená známka „ASTINA“ a prvá staršia ochranná známka „Alcina“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejnenej známky a porovnáwanej prvej staršej ochrannej známky pre uvedené prihlasované tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné.

Námietateľ založil podanie predmetných námietok aj na ďalších starších ochranných známkach, ktoré boli uvedené vyššie. V súvislosti s tovarmi a službami zverejnenej známky v triedach 3, 5 a 35, ktoré boli posúdené ako podobné tovarom a službám prvej porovnáwanej staršej ochrannej známky, je potrebné uviesť, že ostatné staršie ochranné známky (druhá, tretia a štvrtá ochranná známka) pokrývajú rovnaký alebo veľmi podobný rozsah tovarov a služieb, ktoré boli predmetom porovnávania. Ďalšie prihlasované služby v triede 41 sa zreteľným spôsobom líšia od tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky v triedach 3, 5, 35 a 44, pretože medzi službami v triede 41 zverejnenej známky a tovarmi a službami starších ochranných známk niet podobnosti z hľadiska ich výrobcov, či poskytovateľov, účelu a spôsobu ich použitia, a preto nie sú podobné. Vzhľadom na obdobný rozsah tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky (prvá, druhá a tretia ochranná známka) a vzhľadom na podobnosť označenia zverejnenej známky posudzovanej vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke, ktorú tvorí výlučne slovný prvok „Alcina“ s dostatočnou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou, a ktorý je zároveň súčasťou všetkých ostatných starších ochranných známk, sa úrad bližšie nezaoberal porovnávaním zverejnenej známky s druhou a treťou staršou ochrannou známkou, keďže ich detailné porovnanie nemôže vzhľadom na už uvedené ovplyvniť konštatovanie podobnosti zverejnenej známky a prvej staršej ochrannej známky a tiež prihlasovaných tovarov a služieb zverejnenej známky v triedach 3, 5 a 35, a teda ani na konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov a služieb aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená pre všetky tovary prihlasované v triedach 3 a 5 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade zostávajúcich prihlasovaných služieb zverejnenej známky v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nebola nájdená podobnosť s tovarmi a službami zapísanými pre všetky staršie ochranné známky, a preto v súvislosti s nimi neboli námietky vyhodnotené ako dôvodné.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre prihlasované tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

Ing. Ladislav Labudík
Jesenského 1170/14
024 01 Kysucké Nové Mesto