



Banská Bystrica 5. 10. 2021
POZ 240-2020/N-117-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Heisterstr. 4, D-90441 Nürnberg, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „NORMABIOTIC“ do registra ochranných známk, prihláseného 31.01.2020 prihlasovateľom SANOFI, 54 rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzska republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 240-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 03.03.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „NORMABIOTIC“, číslo spisu POZ 240-2020, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „NORMABIOTIC“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 240-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 02.06.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „NORMA“, č. 004306841, registrovanej 28.07.2009, vo vzťahu k Slovenskej republike s priznaným právom seniority z 22.05.2002 z medzinárodnej ochrannej známky č. 805005, ktorá okrem iných tovarov a služieb chráni aj tovary v triede 5, a to „*dietetické látky upravené na lekárske účely a/alebo pre deti a chorých (vrátane dietetických potravín); dietetické látky upravené na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky*“.

Namietateľ uviedol, že zapísaná ochranná známka EÚ má skoršie právo prednosti, a preto je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Podľa namietateľa je staršia ochranná známka „NORMA“ plne vyjadrená v úvodnej časti zverejneného označenia „NORMABIOTIC“, pričom slovná časť „BIOTIC“ vo význame „vťahujúci sa na život, vitálny“ je opisného charakteru, zvlášť k probiotikám, pre ktoré prihlasovateľ označenie používa, a preto sú z vizuálneho hľadiska kolízne označenia podobné.

Namietateľ uviedol, že z fonetického hľadiska sú kolízne označenia v počiatočnej slovnej časti „NORMA“ zhodné, pričom koncová slovná časť „BIOTIC“ je spotrebiteľom vnímaná len okrajovo.

Zo sémantického hľadiska sú podľa namietateľa kolízne označenia v dištingtívnom slovnom prvku „NORMA“ zhodné, vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom a službám, berúc v úvahu opisnú slovnú časť „BIOTIC“ fantazijné.

Namietateľ navyše uviedol, že prihlásené a zapísané tovary v triede 5 sú zhodné, a preto je pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení vrátane ich asociácie zo strany spotrebiteľa reálna a tak navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „NORMABIOTIC“, číslo spisu POZ 240-2020, zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 05.08.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bola dňa 24.09.2020 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ „NORMA“, č. 004306841, ktorý vzápätí listom z 28. 09. 2019 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy, preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky EÚ „NORMA“, č. 004306841.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k podaným námietkam, doručenom úradu 06.10.2020 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, podľa ktorého existuje pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení vrátane asociácie spotrebiteľom na nimi označených rovnakých alebo podobných tovaroch.

Prihlasovateľ uviedol, že ochranná známka namietateľa je tvorená výlučne slovným prvkom „NORMA“ (vo význame napr. „záväzná pravidlo ustálené predpismi; predpis technického riešenia výrobku, zariadenia a iné“), tvoriaceho základnú slovnú zásobu slovenského spotrebiteľa.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 5 „*dietetické látky upravené na lekárske účely a/alebo pre deti a chorých (vrátane dietetických potravín; dietetické látky upravené na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky*“, na ktorých sú podané námietky najmä založené, ochranná známka namietateľa opisuje účel, zameranie a ostatné vlastnosti predmetných tovarov. Samotný slovný prvok „norma“ poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú informáciu o tom, že zapísané tovary zodpovedajú určitým stanoveným predpisom alebo požiadavkám na kvalitu, obsahujú iba schválené a preverené zložky a koncentrácie účinných látok, alebo že ich použitie prispieva k normálnemu alebo želanému zdravému fungovaniu ľudského tela.

Podľa prihlasovateľa možno slovný prvok „NORMA“, vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 5 považovať za prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, naznačujúci spotrebiteľovi informácie o tom, že daný farmaceutický, resp. dietetický prípravok vyhovuje určitým štandardom kvality a účinnosti alebo pravidlám bezpečnosti výrobkov.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zverejnené slovné označenie „NORMABIOTIC“ pozostáva z jedenástich písmen, tvorených všeobecne známym slovným prvkom „NORMA“ a slovným prvkom „BIOTIC“ anglického pôvodu vo význame „biotický, vplývajúci na živé organizmy“, sporadicky používaný slovenským spotrebiteľom, pričom jeho významu priemerný slovenský spotrebiteľ nemusí rozumieť.

Zverejnené označenie je z vizuálneho hľadiska dlhšie, tvorené rozmerovo približne rovnakými slovnými prvkami „norma“ a „biotic“, ktoré sa budú rovnakým podielom ako aj intenzitou podieľať na ich vnímanie spotrebiteľom ako aj na vytvorení ich celkového dojmu.

Prihlasovateľ sa nestotožnil so stanoviskom namietateľa, podľa ktorého slovný prvok „NORMA“ prioritne upúta pozornosť spotrebiteľa a následne bude vytvárať asociáciu medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou. V tomto prípade ide podľa prihlasovateľa o prvok s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti a tovary, ako napr. farmaceutické, dietetické tovary, výživové doplnky v triede 5, predávané na rovnakých prípadne obdobných miestach, sú z veľkej časti tvorené slovným prvkom „NORMA“ prípadne jeho odvodeninami používanými inými subjektami a ako dôkaz predložil výsledky vyhľadávania z online lekárne Dr. Max a z číselníka ADC. Z uvedeného tak vyplýva, že spotrebiteľ bude vďaka slovnému prvku „biotic“ vnímať z vizuálneho hľadiska kolízne označenia rozdielne.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že kým staršia ochranná známka bude zvukovo reprodukováaná dvomi slabikami „nor-ma“ s dôrazom na prvú slabiku, zverejnené označenie bude zvukovo realizované dlhšie, piatimi

slabikami „nor-ma-bi-jo-tik“ s dôrazom na prvú a hlavne na tretiu slabiku. Z fonetického hľadiska tak budú kolízne označenia zvukovo reprodukované mierne odlišne.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie vzniklo spojením slova „norma“ a slovného prvku „biotic“, avšak ako celok sa nevyskytuje v terminológii slovenského alebo cudzieho jazyka a vďaka slovnej časti „biotic“ má aj odlišný charakter, a preto sú zo sémantického hľadiska označenia do istej miery odlišné.

Z celkového hľadiska sú tak podľa prihlasovateľa kolízne označenia rozdielne, pričom na posúdenie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení je rozhodné predovšetkým ich vizuálne a fonetické hľadisko, keďže sémantické hľadisko je ovplyvnené nízkou dištingtívnou spôsobilosťou slova „norma“ vzhľadom na jeho časté používanie (vrátane derivátov) rôznymi osobami v spojení s tovarmi uvedenými v triede 5 na území Slovenskej republiky. Pre slovenského spotrebiteľa nie je výnimočné stretnúť sa na trhu s označeniami založenými na slovnom základe „norma“, patriacimi rôznym subjektom. Navyše, slovenský spotrebiteľ venuje označeniam vzhľadom na charakter prihlásených/zapísaných tovarov v triede 5 priemernú až vyššiu mieru pozornosti.

Keďže podľa prihlasovateľa je medzi kolíznymi označeniami viac odlišností ako podobností, je pravdepodobnosť ich zámeny ako aj asociácie vylúčená, a preto navrhol, aby úrad podané námietky zamietol a zverejnené označenie „NORMABIOTIC“, číslo spisu POZ 240-2020, zapísal do registra ochranných známk.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky boli úradu doručené 21.01.2021. Úrad ich 28.01.2021 zaslal prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k podaným námietkam a dôkazom predloženým namietateľom vyjadril 06.04.2021. Na žiadosť bolo toto vyjadrenie 08.04.2020 doručené namietateľovi.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že namietateľom predložené dôkazy nepreukazujú skutočné a dostatočné používanie staršej ochrannej známky na príslušnom trhu pre zapísané tovary v triede 5 „*dietetické látky upravené na lekárske účely a/alebo pre deti a chorých (vrátane dietetických potravín); dietetické látky upravené na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, farmaceutické prípravky*“ staršej ochrannej známky, ale len používanie staršej ochrannej známky v súvislosti s poskytovaním maloobchodných služieb.

Konkrétne k jednotlivým predloženým dôkazom prihlasovateľ uviedol nasledovné:

-predložené čestné vyhlásenie vo vzťahu k účastníkovi konania, urobené zamestnancami alebo inými osobami, ktoré má navyše iba podporný charakter, obsahuje údaje týkajúce sa objemu predaja rôznych druhov produktov v rokoch 2015 až 2020 na trhoch v Nemeckej spolkovej republike, Francúzska, Rakúska a Českej republike, nie je však ďalej podložené žiadnymi dôkazmi, ako napr. dodávateľskými faktúrami, dokladmi o predaji a pod., z ktorých by vyplynul rozsah používania staršej ochrannej známky na predmetných tovaroch,

-predložené kópie letákov obsahujú reklamný oznam o akciových cenách vybraných tovarov pochádzajúcich od rôznych výrobcov (vrátane značiek MOENON, SUCCOFIN, SENSOMED, ST. ANDREAS, VITAFIT, BIOSONNE) a v ľavom hornom rohu sa nachádza názov „NORMA“, pretože namietateľ prevádzkuje maloobchodné predajne s takýmto označením. Tieto dôkazy preukazujú používanie staršej ochrannej známky len v súvislosti s poskytovaním maloobchodných služieb a nie používanie na tovaroch, zapísaných v triede 5 staršej ochrannej známky,

-predložené obaly vybraných druhov výrobkov patriacich do triedy 5 obsahujú na zadnej strane, malými písmenami, v štylizovanom tvare, vyobrazené označenie „NORMA“. Predná časť obalov výrobkov obsahuje odlišný názov, ako napr. MOENON, ktorým spotrebiteľ odlišuje príslušný produkt od iných tovarov. Staršia ochranná známka „NORMA“ tak nie je na predmetných tovaroch používaná za účelom rozlíšenia tovarov pochádzajúcich od odlišných výrobcov, ale iba ako názov maloobchodnej siete predajní, resp. poskytuje informáciu spotrebiteľovi o tom, pre koho boli predmetné tovary vyrobené a kde ich možno zakúpiť. Zároveň sa na vybraných obaloch výrobkov označenie „NORMA“ neuvádza so znakom ®, ktorý naopak tvorí súčasť názvu konkrétneho výrobku. Taktiež predložené kópie obalov sú nedatované, prípadne je dátum dopísaný rukou, alebo obsahujú dátum, ktorý nespadá do relevantného obdobia,

-predložené kópie faktúr vykazujú viaceré nedostatky a nie sú relevantné na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Časť predložených faktúr bola vystavená spoločnosťou namietateľa (dodávateľ) spoločnosti NORMA k. s., Praha, Česká republika (odberateľ), ktorá je dcérskou spoločnosťou namietateľa. Ostatné faktúry boli vystavené tretími osobami, t. j., výrobcami príslušných tovarov (dodávateľia). Predložené faktúry sa tak týkajú výlučne nákupu tovarov patriacich do triedy 5 namietateľom, ale nepreukazujú skutočný predaj týchto výrobkov, resp. ich uvádzanie na trh namietateľom.

Prihlasovateľ v závere uviedol, že namietateľ nepreukázal používanie staršej ochrannej známky pre zhodné alebo podobné tovary v triede 5, a preto žiada úrad, aby podané námietky zamietol a prihlášku ochrannej známky „NORMABIOTIC“, číslo spisu POZ 240-2020, zapísal do registra ochranných známk.

Namietateľ listom z 27.05.2021 doručil úradu stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že úrad sa v konaní o námietkach riadi koncentračnou zásadou a neprihliada na dodatočné vyjadrenia a dôkazy, ktorými by mal namietateľ ambíciu rozšíriť rozsah podaných námietok, úrad v konkrétnom prípade považuje za možné uviesť len, že namietateľ vo svojom stanovisku k vyjadreniu prihlasovateľa svojimi argumentami opakovane potvrdil svoj názor o existencii pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a jeho staršej ochrannej známky, uvedený už v podaní námietok a znovu navrhol úradu, aby prihlášku ochrannej známky „NORMABIOTIC“, číslo spisu POZ 240-2020 zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri 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 prihláška zverejneného označenia „NORMABIOTIC“, číslo spisu POZ 240-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 31.01.2020 prihlasovateľom SANOFI, 54 rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzska republika a zverejnená vo Vestníku úradu 03.03.2020 pre tovary „farmaceutické prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Heisterstr. 4, D – 90441 Nürnberg, Nemecká spolková republika, je majiteľom slovnnej ochrannej známky EÚ „NORMA“, č. 004306841 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 24.02.2005, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené, a to ochrannej známky EÚ „NORMA“, č. 004306841.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná 24.09.2020, t. j. v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu podania / práva prednosti prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom z 28.09.2020 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ „NORMA“, č. 004306841. Výzva bola namietateľovi preukázateľne doručená dňa 28.09.2020.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dňa 21.01.2021, v zákonom určenej lehote, namietateľ predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je ochrannou známkou EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

- a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;
- b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.


Ochranná známka EÚ bola zapísaná dňa 28.07.2009.

Prihláška zverejneného označenia bola podaná 31.01.2020. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ „NORMA“, č. 004306841, obdobie od 31.01.2015 do 30.01.2020.




Namietateľ a aj prihlasovateľ sa vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie je prihlasované len pre tovary v triede 5, síce vo svojich podaniach bližšie venovali odôvodneniam najmä vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 5, avšak podanie námietok a ani žiadosť o preukázanie používania neboli obmedzené len na tovary staršej ochrannej známky zapísané v triede 5, a preto na účely tohto konania je podstatné, aby predloženými dôkazmi namietateľ preukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky na území EÚ pre všetky zapísané tovary a služby v triedach 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 - 36, 38, 39, 41, 42.



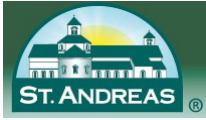
Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Namietateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil nasledujúce doklady:

1. Akciové letáky (45 ks), určené pre Českú republiku, na ktorých sú vyobrazené rôzne druhy spotrebného tovaru vrátane diabetickej čokolády a umelého sladidla. Na predložených letákoch (s výnimkou dvoch kusov) je v ľavom hornom rohu vyobrazené označenie  (staršia

medzinárodná ochranná známka namietateľa č. 1189776, s právom priority od 08.04.2013 pre územie EÚ, zapísaná okrem iného aj pre tovary a služby v triede 5 a 35), cena, časový údaj trvania akciových cien vybraných druhov tovarov (bez určenia roku), pričom na niektorých z nich je uvedená aj internetová stránka www.norma-online.cz a miesta predajní, v ktorých je možné zakúpiť akciový tovar. K predloženým letákom je priložený excelovský súbor- tabuľka, v ktorej sú uvedené informácie o akciových tovaroch uvedených na letákoch vrátane diabetických čokolád a umelých sladidiel, množstvo, presný časový údaj (vrátane príslušného roka) trvania akcie, podľa ktorého možno k danému obdobiu priradiť konkrétny leták a tiež z neho možno vyvodiť, že ide o diskontný predaj tovarov.

2. Akciové letáky (39 ks), určené pre Českú republiku, na ktorých sú vyobrazené rôzne druhy spotrebného tovaru vrátane náplastí, športových bandáží, rašelinových vankúšov, šumivých vitamínov, proteínových tyčíniek, umelého sladidla, šalviových a eukalyptových cukríkov. Na predložených letákoch (s výnimkou dvoch kusov) je v ľavom hornom rohu vyobrazené označenie , cena, časový údaj trvania akciových cien vybraných druhov tovarov (bez určenia roku), pričom na väčšine letákov je uvedený aj odkaz na internetovú stránku www.norma-online.cz a miesta predajní, v ktorých je možné zakúpiť akciový tovar. K predloženým letákom je priložený excelovský súbor - tabuľka s informáciami o akciových tovaroch vrátane náplastí, športových bandáží, rašelinových vankúšov, šumivých vitamínov, proteínových tyčíniek, umelých sladidiel, šalviových a eukalyptových cukríkov, množstvo, presný časový údaj (vrátane príslušného roka) trvania prebiehajúcej akcie, podľa ktorého možno k danému obdobiu priradiť konkrétny leták a tiež z neho možno vyvodiť, že ide o diskontný predaj tovarov.
3. Kópie faktúr (22 ks) v nemeckom jazyku, z rokov 2015-2019 s označením  v pravom hornom rohu, vystavených spoločnosťou Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Nemecká spolková republika (namietateľ) pre spoločnosť NORMA k. s., Česká republika za rôzne druhy tovarov vrátane tých, ktoré boli uvedené v akciových letákoch v dôkaze č. 1 (umelé sladidlo-20480 ks, diabetická čokoláda-3510 ks, aloe-vera nápoj-612 ks, eukalyptové cukríky-2880 ks).
4. Kópie faktúr (15 ks) v nemeckom jazyku, z rokov 2016-2020, vystavených spoločnosťou NORMA k. s. (Česká republika), pre spoločnosť OWS (Nemecká spolková republika) za diabetické, dietetické sladidlá (SUSOFIN-diabetický cukor-216 ks, MOENON-sladidlo-1638 ks).
5. Kópie faktúr (52 ks) v nemeckom jazyku, z rokov 2016-2020, vystavených spoločnosťou SUNLIFE® (Nemecká spolková republika) pre spoločnosť NORMA k. s. (Česká republika) za vitamínové a minerálne doplnky uvedené v akciových letákoch (multivitamín, magnézium v počte cca 7854/KRT (kartón) alebo KRT/28, resp. TR12/MENGE v preklade z nemčiny "množstvo").
6. Fotografie (technické výkresy) obalov výrobkov (12 ks) farmaceutického a dietetického charakteru, v nemeckom jazyku. Na prednej strane obalov je vyobrazené označenie producentov, ako BIO SONNE, MOENON, SENSOMED, ST. ANDREAS, VITAFIT, kým na zadnej strane sa nachádza vyobrazené označenie  s uvedením, že výrobok je vyrobený pre spoločnosť NORMA-namietateľa.
7. Akciový reklamný leták v nemeckom jazyku s platnosťou od 7. januára a určený pre územie Nemecka,

v hornej časti s vyobrazením označenia  a , taktiež  umiestneného v strede letáku, na ktorom sú vyobrazené prevažne farmaceutické produkty spoločnosti ST.ANDREAS.

8. Akciový reklamný leták v nemeckom jazyku s platnosťou od 7. januára a určený pre územie Rakúska,

v hornej časti s vyobrazením označenia  a  (aj v strede letáku), na ktorom sú prevažne farmaceutické produkty spoločnosti ST.ANDREAS, z letáku je zrejmé, že ide o diskontný predaj.

9. Kópie faktúr (6ks) v nemeckom jazyku, vystavených spoločnosťou PHARMA ALDENHOVEN (Nemecká spolková republika, 5 ks) a spoločnosťou mevita (Nemecká spolková republika, 1 ks) pre spoločnosť Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. (namietať) za zázvorové pastilky a kvapky (21.272 Stk (ks) /MENGE v preklade z nemčiny „množstvo“).
10. Fotografie (technické výkresy s predajnou cenou) obalov (4ks) vybraných druhov produktov spoločnosti ST.ANDREAS (sprej do hrdla, sprej s morskou vodou) a VITAFIT (zázvorové pastilky a kvapky) s popisom v nemeckom jazyku, na ktorých sa zo zadnej strany nachádza spolu s označením **NORMA** informácia, že boli vyrobené pre spoločnosť NORMA - namietať.
11. Čestné vyhlásenie v nemeckom jazyku (s priloženým opisom, 12.01.2021 overeným českým notárom a s priloženým slovenským prekladom) vedúceho centrálného nákupu pre Nemeckú spolkovú republiku a člena spoločnosti Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (namietať) Wolfganga Stütza, týkajúce sa používania staršej ochrannej známky EÚ 004306841 „NORMA“ od roku 2005 ako označenia na vybraných produktoch, a to NORMA-VITAFIT (šumivé tabletky, vitamínové tyčinky, nápoje, vitamínové kapsule a kvapky), NORMA-MOENON (umelé sladidlá a ich náhrady), NORMA-ST. ANDREAS (spreje do krku a uší, tabletky proti bolesti hrdla), NORMA-BIOSONNE (šťavy z rakytníka a aloe-vera), NORMA-SENSOMED (rôzne druhy náplastí), predávaných na území Nemeckej spolkovej republiky, Rakúska, Českej republiky, Francúzska, ktoré sú ďalej reklamované formou týždenných letákov v Nemeckej spolkovej republike (cca 15 miliónov výtlačkov týždenne), v Rakúsku a v Českej republike (cca 400 000 kusov výtlačkov týždenne). Zároveň sa vo vyhlásení uvádza, že dodávatelia-výrobcovia predmetných výrobkov používali v danom období ochrannú známku namietať „NORMA“ výlučne len s jeho súhlasom, ktorá sa spolu s ďalšími značkami vyskytuje na vybraných obaloch produktov, pričom viacerí výrobcovia dostávajú ponuky týkajúce sa tovarov určených na predaj, ktoré na základe kvality, ceny a termínu dodania putujú do veľkoskladov, z ktorých sú výrobky ďalej distribuované do jednotlivých predajní namietať a ponúkané na predaj konečnému spotrebiteľovi. Súčasťou čestného vyhlásenia sú i tabuľky s ročnými obrátmi vybraných druhov tovarov (v domácej mene) za obdobie 2015-2020 v Nemeckej spolkovej republike, v Rakúsku, Francúzsku a v Českej republike.

K predloženým dôkazom je najskôr potrebné uviesť, že nie všetky sa síce týkali priamo namietať. Avšak úrad ich vyhodnotil ako relevantné z tohto pohľadu, a to vzhľadom na uplatňovaný princíp, že používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom, pričom zo skutočností, že dôkazy predložil namietať, t. j. mal prístup napr. k faktúram iných spoločností, je zrejmé, že tieto sú s ním prepojené a používali označenie „NORMA“, resp. **NORMA** s jeho súhlasom, čo je v súlade aj s informáciami obsiahnutými v dôkaze č. 11.

Z predložených reklamných akciových letákov (dôkaz č. 1 a 2) možno (aj v spojení s údajmi v excelovskej tabuľke) 79 ks zahrnúť do relevantného obdobia (obdobia od 31.01.2015 do 30.01.2020), z nich 75 ks letákov obsahovalo v ľavej hornej časti označenie **NORMA**. Na akciových letákoch boli vyobrazené rôzne druhy spotrebného tovaru (dietetický a diabetický tovar ako napr. diabetická čokoláda, umelé sladidlo, nízko-kalorické sladidlo, náplasti, obväzy, rašelinové obklady), ktoré majú iných výrobcov (napr. MOENON, SENSOMED, BIO SONNE, ST. ANDREAS, VITAFIT), ako je namietať. Z uvedeného vplynulo, že namietať prostredníctvom akciových letákov ponúkal spotrebiteľovi na predaj tovar iných producentov ako je on sám, ktoré si spotrebiteľ mohol zakúpiť v sieti potravín - diskontného charakteru s označením **NORMA**. Z uvedeného možno považovať za preukázané používanie označenia **NORMA** v súvislosti so službami - predaj spotrebného tovaru v maloobchodných predajniach.

Všetky predložené kópie faktúr (dôkaz č. 3) s označením **NORMA**, spadajúce do relevantného obdobia, boli vystavené spoločnosťou namietať Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Nemecká spolková republika pre spoločnosť NORMA k. s., Česká republika, pričom 11 ks faktúr obsahovalo aj dietetický tovar (umelé sladidlá, diabetická čokoláda, eukalyptové cukríky) pochádzajúci od iných výrobcov ako je namietať. Z uvedeného je jasné, že namietať používal označenie **NORMA** v obchodnom styku pri kúpe (v rámci veľkoobchodu) spotrebného tovaru vrátane diabetického a dietetického pochádzajúceho od rôznych výrobcov.

Z predložených kópií faktúr (dôkaz č.4), vystavených spoločnosťou Norma k. s., Česká republika pre spoločnosť OWS, Nemecká spolková republika, možno 14 ks zahrnúť do relevantného obdobia, na ktorých boli okrem iného účtované aj diietické produkty odlišných výrobcov ako namietateľ (diabetická čokoláda, diabetické sladidlo). Uvedené faktúry preukazujú, že spoločnosť Norma k. s. používala označenie „NORMA“ ako názov obchodnej spoločnosti, ktorá predmetný tovar iných výrobcov ponúkala na ďalší predaj, a teda za preukázané možno považovať používanie označenia „NORMA“ v spojitosti s veľkoobchodnými službami s diietickým tovarom.

Z predložených kópií faktúr (dôkaz č.5), z ktorých 49 ks možno zahrnúť do relevantného obdobia, pričom tieto boli vystavené spoločnosťou SUNLIFE, Nemecká spolková republika pre spoločnosť Norma k. s., Česká republika, za vitamínové, minerálne doplnky. Z uvedených faktúr je zrejmé, že označenie „NORMA“ sa používalo ako obchodné meno spoločnosti pri kúpe (v rámci veľkoobchodu) spotrebného tovaru - aj farmaceutického - pochádzajúceho od rôznych výrobcov. Ostatné vystavené faktúry, spadajúce mimo relevantného obdobia, preukazujú kontinuitu používania označenia „NORMA“ ako obchodného mena pri veľkoobchodných službách s predmetnými tovarmi.

Z predložených dôkazov, konkrétne fotografií obalov (okrem jedného obalu) vybraných druhov výrobkov vyplynulo, že ich výrobcami sú síce spoločnosti BIO SONNE, MOENON, SENSOMED, ST. ANDREAS, VITAFIT (dôkaz č. 6 a 10), t. j. spoločnosti odlišné od namietateľa, avšak boli vyrobené pre spoločnosť

NORMA (zadná strana obalu), ktorá ich prostredníctvom svojich akciových letákov (dôkaz č. 1 a 2) propagovala a spotrebiteľovi ponúkala na predaj v diskontných predajniach nesúcich označenie **NORMA**.

Z predložených akciových letákov (dôkaz č. 7 a 8) síce tiež vyplynulo, že vyobrazené farmaceutické, diietické výrobky pochádzali od iných výrobcov (napr. ST.ANDREAS, VITAFIT) ako je namietateľ, avšak bolo ich možné zakúpiť v sieti diskontných predajní s označením **NORMA** patriacich namietateľovi. Pre absenciu presného časového údajú trvania akcií (mesiac, rok) nebolo možné predložené dôkazy považovať za dôkazy spadajúce do relevantného časového obdobia.

Predložené faktúry (dôkaz č. 9), vystavené spoločnosťou PHARMA ALDENHOVEN (Nemecká spolková republika) pre spoločnosť namietateľa - Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Nemecká spolková republika) nemohli byť vzhľadom na nejasnú identifikáciu fakturovaného tovaru použité ako relevantné dôkazy preukazujúce používanie staršej ochrannej známky namietateľa. Avšak faktúra, vystavená spoločnosťou MEVITA, na ktorej boli účtované položky ako vitamínové doplnky, konkrétne zázvorové pastilky a kvapky v spojení s ostatnými relevantnými dokladmi bola považovaná za preukazujúcu skutočnosť, že namietateľ používal označenie „NORMA“ ako obchodné meno v spojitosti s nákupom farmaceutických prípravkov iných výrobcov.

Čo sa týka čestného vyhlásenia (dôkaz č. 11), z ktorého vyplynuli isté obchodno - právne vzťahy medzi namietateľom a výrobcami farmaceutických výrobkov je potrebné uviesť, že zákon o ochranných známkach ako *lex specialis* v § 51 ods. 5 vylučuje v konaniach vo veciach ochranných známk aplikáciu § 39 správneho poriadku, ktorý upravuje problematiku čestných vyhlásení ako jednej z foriem dôkazových prostriedkov v správnom konaní. Uvedené čestné vyhlásenie, keďže obsahovalo informácie, ktoré boli v súlade s ostatnými relevantnými dôkazmi, bolo možné považovať za podporný dôkaz.

Povinnosťou majiteľa staršej ochrannej známky je pri preukazovaní riadneho používania preukázať najmä skutočnosť, že používal ochrannú známku na trhu pre tovary alebo služby ňou chránené dlhodobo, kontinuálne, v dostatočnej frekvencii, a to v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb pre spotrebiteľa tak, že mu bez akejkoľvek možnosti zámény umožňuje odlišovať tovary alebo služby od ostatných tovarov alebo služieb, ktoré majú odlišný pôvod.

Staršia slovná ochranná známka „NORMA“ bola podľa predložených dôkazov používaná v podobe **NORMA** (letáky, zadná časť obalov výrobkov) zodpovedajúcej medzinárodnej obrazovej ochrannej známke namietateľa č. 1189776, resp. na faktúrach v podobe **NORMA**, resp. „Norma“ ako názov obchodnej spoločnosti. Staršia ochranná známka, ktorej používanie namietateľ preukazoval v tomto konaní je slovnou ochrannou známkou v znení „NORMA“. Aj napriek skutočnosti, že bolo preukázané používanie označenia

namietateľa najmä v obrazovej podobe, je možné konštatovať, že aj táto obsahuje v dominantnom postavení a ako jediný slovný prvok práve slovný prvok „NORMA“, napísaný štandardnými tučnými veľkými písmenami, pričom farebný podklad červeno-žltý obdĺžnik tvorí v podstate len pozadie dominantnému slovnému prvku, ktorý tak vníma spotrebiteľ ako určujúci pri orientácii sa na trhu, a možno preto konštatovať, že staršia slovná ochranná známka bola namietateľom používaná v podobe zhodnej ako je zapísaná, a tiež v obrazovej podobe, ktorá sa však od podoby, v akej bola zapísaná do registra nelíši tak, aby menila jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Predložené dôkazné prostriedky zároveň poskytujú dostatok informácií o trvaní používania (relevantné obdobie od 31.01.2015 do 30.01.2020), frekvencii a dosiahnutom obchodnom objeme (letáky s priloženou excelovskou tabuľkou, faktúry za obdobie 5 rokov). Majiteľ predložil faktúry, letáky, obaly výrobkov, ktoré poskytujú dostatok údajov o rozsahu, trvaní a kontinuite používania staršej ochrannej známky na území Európskej únie.

Staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb v triedach 3, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 – 34, 36, 38, 39, 41 a 42 zapísaná konkrétne pre tovary a služby:

v triede 5 - *„dietetic substances adapted for medical use and/or for children and invalids (including dietetic foodstuffs); dietetic foodstuffs for medical purposes, in particular dietetic bakery products, dietetic confectionery, dietetic preserved fruits and fruit jams, dietetic jams, chocolate, pralines and sweets and confectionery for diabetics; food supplements for medical purposes, namely preparations to supplement daily requirements of essential nutrients, in particular vitamins, vitamin preparations, minerals, trace elements, fatty acids and brewer's yeast, roughage, bulk-forming agents, also in the form of tablets, emulsions, capsules, dragees, powders, granules, bars and fibrous cores; medical, pharmaceutical and sanitary preparations; food for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin; moth paper; fungicides, herbicides; deodorising room sprays; products of paper and/or cellulose (included in class 5), in particular hygienic bandages, sanitary napkins, tampons, panty liners, incontinence napkins, sanitary pants”* (dietetické látky upravené na lekárske účely a/alebo pre deti a chorých (vrátane dietetických potravín); dietetické látky upravené na lekárske účely, najmä dietetické pečivo, dietetické cukrovinky, dietetické ovocné konzervy a želatína, dietetické džemy, diabetická čokoláda, pralinky, bonbóny, sladkosti; doplnky výživy na lekárske účely, menovite prípravky na doplnenie dennej potreby esenciálnych živín, najmä vitamínov, vitamínových prípravkov, minerálnych látok, stopových prvkov, mastných kyselín a pивných kvasiniek, balastných látok, napučiacich prostriedkov, aj vo forme tabletiiek, emulzií, kapsúl, dražé, prášku, granúl, tabuliek, tyčiniek a jadier vlákien; liečivá, farmaceutické a zdravotné prípravky; potrava pre kojencov; náplaste, materiály na ošetrovanie rán; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; papier proti moliam; fungicídy, herbicídy; izbové deo spreje; produkty z papiera a/alebo celulózy (zaradené v triede 5), najmä hygienické vložky, dámske vložky, tampóny, slipové vložky, hygienické vložky pre pacientov trpiacich inkontinenciou),

v triede 35 - *„marketing, sales promotion, sales and purchasing consultancy, market research and market analysis; public relations; personnel recruitment; business, organisation, personnel and professional business consultancy; advertising, including direct advertising and mailings, advertising documents, advertising consultancy, design of advertisements, advertising on the Internet; consultancy in the design of business premises and shops; shop-window dressing; providing of information and know-how in the commercial and professional business sector, in particular in the retail food sector; sales planning and sales advice; accounting, payroll preparation, office functions; arranging and concluding commercial transactions, arranging contracts for the buying and selling of goods; distribution of samples; operating supermarkets, retail outlets and discount retail outlets; collating of data in computer databases; providing information on the Internet, namely providing information for consumer advice in the fields of the household and textiles (product information) and information for customer services with regard to right of return, product liability and warranty; order placement and delivery services and invoice management, including within the framework of e-commerce; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; all the aforesaid services also via the Internet; retailing and online retailing, in particular discount retailing, in the fields of drugstore products, health products, medicines, preparations and apparatus for healthcare, dietetic substances, food supplements, products, apparatus and equipment for household, garden, kitchen, bathroom, camping and do-it-yourself, car components, computer, computer equipment and software, audio and video recording carriers, musical instruments, electric appliances, electronic equipment, hi-fi equipment, home cinema, telecommunication equipment and fittings, scientific equipment, material for photography and optics, lighting apparatus and equipment, products of paper,*

cellulose and plastic, books, printed matter, office requisites, stationery, material for school and hobby, packaging material, ironmongery, plastic products, furniture and equipment, textiles, clothing, footwear, headgear for wear, babies' and children's products, home textiles and haberdashery, fashion accessories, clocks and watches, jewels and jewellery, glasses, bags, leatherwear and leather imitations, travels and travelling products, umbrellas, games, toys, material as well as equipment for gymnastics, sports and free time, foodstuffs, delicatessen, organic and natural products, beverages, plants, flowers, animal foodstuffs, products for animals, luxury food, tobacco; all the aforesaid services except services related to the building field and to the field of car industry.“ (marketing, podpora predaja, poradenstvo v oblasti marketingu, odbytu a nákupu, prieskum trhu a analýzy trhu; vzťahy s verejnosťou; nábor zamestnancov; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, personálne a odborné obchodné poradenstvo; reklama, vrátane priamej reklamy a pošty, reklamná dokumentácia, poradenstvo v oblasti reklamy, kompilácia reklám, reklama na internete; poradenstvo k zostaveniu obchodných budov a obchodov; aranžovanie výkladov; sprostredkovanie informácií a know-how v obchodnej a podnikovej hospodárskej oblasti, najmä pre obchod s potravinami; plánovanie odbytu a poradenstvo v oblasti odbytu; účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, kancelárske práce; sprostredkovanie a uzatváranie obchodov, sprostredkovanie zmlúv o nákupe a predaji tovaru; rozširovanie vzoriek; prevádzkovanie supermarketov, maloobchodných služieb a diskontných maloobchodných služieb; porovnávanie dát v počítačových databázach; poskytovanie informácií na internete, a to poskytovanie informácií k poradenstvu pre spotrebiteľov v oblasti domácnosti a textílií (informácie o produktoch) a informácie k zákazníkemu servisu k právu vrátenia tovaru, záruky a ručenia za produkty; príjem objednávok, dodacie služby a zúčtovanie, aj v rámci elektronického obchodu; organizovanie veľtrhov a výstav pre obchodné a reklamné účely; všetky vyššie uvedené služby aj cez internet; **maloobchodný** a on-line **predaj**, predovšetkým diskontný predaj **nasledujúcich tovarov**: drogistické výrobky, **zdravotné výrobky, lieky, prípravky a zariadenia pre starostlivosť o zdravie, dietetické látky, potravinové doplnky**, zariadenia a výrobky do domácnosti, záhrady, kuchyne, kúpeľne, na kempingové a hobby účely, automobilové diely, počítače, počítačové príslušenstvo a softvér, zvukové a obrazové nosiče, hudobné nástroje, elektrické spotrebiče, elektronické zariadenia, hi-fi zariadenia, zariadenia pre systémy domáceho kina, telekomunikačné zariadenia a prístroje, vedecké zariadenia, fotografické a optické materiály, osvetľovacie zariadenia a prístroje, výrobky z papiera, celulózy a plastov, knihy, tlačené materiály, kancelárske potreby, papiernický tovar, školské materiály, tesniace materiály, železiarsky tovar, plastové výrobky, nábytok a vybavenie, textílie, odevy, obuv, pokrývky hlavy, výrobky pre bábätká a deti, posteľná a stolová bielizeň a galantéria, módne príslušenstvo, hodiny a hodiny, šperky, poháre, tašky, oblečenie z kože a imitácie kože, cestovné výrobky, dáždnyky, hry, hračky, materiály, ako aj náčinie pre gymnastiku, šport a voľný čas, potraviny, lahôdky, organické a prírodné výrobky, nápoje, rastliny, kvety, krmivo pre zvieratá, výrobky pre zvieratá, luxusné potraviny, tabak; žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia so stavebníctvom a automobilovým priemyslom.).

Na základe predložených dôkazov však možno považovať za preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky len pre zapísané služby *“maloobchodný predaj so zdravotnými výrobkami, prípravkami a zariadeniami pre starostlivosť o zdravie, dietetickými látkami, potravinovými doplnkami”* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z predložených dôkazných materiálov nebolo preukázané skutočné používanie pre zapísané tovary v triede 5 a ani pre ostatné zapísané tovary a služby v triedach 3, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 – 34, 36, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ nepredložil žiadne dôkazy svedčiace o tom, že by bol pôvodca, resp. výrobca nejakých tovarov, resp. poskytovateľ služieb iných, ako sú vyššie uvedené maloobchodné služby pre vybrané tovary.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

Skutočné používanie staršej ochrannej známky namietateľa bolo preukázané len pre služby – *„maloobchodný predaj so zdravotnými výrobkami, prípravkami a zariadeniami pre starostlivosť o zdravie, dietetickými látkami, potravinovými doplnkami“* zapísané v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto v ďalšom preskúmaní podaných námietok bude ochranná známka namietateľa považovaná za zapísanú len pre uvedené služby.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) 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 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary/služby:

v triede 5 – „*farmaceutické prípravky*“.

Namietateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám:

v triede 35 – „*retailing and online retailing, in particular discount retailing, in the fields of drugstore products, health products, preparations and apparatus for healthcare, dietetic substances, food supplements*“ („maloobchodný predaj so zdravotnými výrobkami, prípravkami a zariadeniami pre starostlivosť o zdravie, dietetickými látkami, potravinovými doplnkami“).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, 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 tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary „*farmaceutické prípravky*“ v triede 5, ktoré možno charakterizovať ako liečivo, resp. kombináciu látok s terapeutickým, prípadne preventívnym účinkom podobne ako dietetické látky, vitamínové doplnky resp. zdravotné výrobky. Účelom týchto produktov je teda starostlivosť o zdravie, vrátane prevencie chorôb, pričom tieto produkty nemusia byť viazané výlučne len na lekársky predpis, ale aj na voľný predaj, uskutočňujúci sa aj v maloobchodných predajniach, podobne ako zapísané služby „*maloobchodný predaj so zdravotnými výrobkami, prípravkami a zariadeniami pre starostlivosť o zdravie, dietetickými látkami, potravinovými doplnkami*“ v triede 35 staršej ochrannej známky. Aj keď sa povaha a účel prihlásených tovarov a zapísaných služieb nezhodujú, je potrebné poznamenať, že preukazujú podobnosti súvisiace so skutočnosťou, že sa vzájomne dopĺňajú a že sa tieto služby ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predmetné výrobky predávajú. Porovnávané tovary a služby sú podobné, aj keď v nižšej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 240-2020)

Staršia ochranná známka EÚ
(ochranná známka EÚ č. 004306841)

NORMABIOTIC

NORMA

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 ide o porovnanie slovného označenia „NORMABIOTIC“ so staršou slovnou ochrannou známkou „NORMA“, obe napísané veľkými tlačenými písmenami štandardného typu.

Slovná časť „NORMA“ staršej ochrannej známky je plne vyjadrená v počiatočnej časti zverejneného označenia, ktorá je prirodzene vnímaná spotrebiteľom prednostne, za ktorou nasleduje druhá slovná časť

„BIOTIC“. Aj keď sú slovné časti „NORMA“ a „BIOTIC“ zverejneného označenia napísané rovnakým typom, farbou aj veľkosťou písmen a tvoria jedno slovo, spotrebiteľ si úvodnú slovnú časť „NORMA“, zhodnú so staršou ochrannou známkou, uvedomí a všimne, a preto možno porovnávané označenia považovať z vizuálneho hľadiska z časti za podobné.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že zverejnené označenie pozostáva z piatich slabík a slovenským spotrebiteľom bude reprodukované ako „NOR-MA-BI-O-TIC/NOR-MA-BI-O-TIK“, staršia ochranná známka bude reprodukováná dvomi slabikami, ako „NOR-MA“. Pri zvukovej reprodukcii zverejneného označenia, s dôrazom na prvú slabiku „NOR“, bude plne a jasne vyjadrená staršia ochranná známka na jeho začiatku, a teda aj napriek druhej odlišnej časti slovného prvku zverejneného označenia „BIOTIC“, ktoré jeho reprodukcii predĺži, ho spotrebiteľ bude vzhľadom na zhodný začiatok, ktorý vníma pozornejšie a utkvie mu v pamäti, považovať za čiastočne foneticky podobné so staršou ochrannou známkou.

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.

Keďže spotrebiteľ má tendenciu zložené slová, ktorých jednotlivé časti sú mu známe rozdeľovať, je predpoklad, že aj zverejnené označenia rozdelí na časť „NORMA“, plne vyjadrenú v staršej ochrannej známke, vo význame „, napr. pravidlo, zásada alebo vo vzťahu k zapísaným a prihláseným tovarom ako „zásady správnej výživy“ a slovnú časť „BIOTIC“ vo význame „biotický, životný, vitálny“, ktorá dopĺňa a podporuje význam prvej časti. Zverejnené označenie tak môže byť celkovo vnímané vo význame, napr. ako „zásady vitality, resp. správna biotická výživa“. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 5 jednak odborná verejnosť (odborníci z lekárskeho prostredia), ale aj laická spotrebiteľská verejnosť (pacienti, klienti), ktorej sú predmetné tovary určené, u ktorých je miera pozornosti vzhľadom na charakter a účel prihlásených tovarov priemerná až vyššia.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že porovnaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bola zistená čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť a tiež sémantická podobnosť založená na obsiahnutej zhodnej časti, resp. prvku „NORMA“.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia na spotrebiteľa pôsobia je zrejmé, že staršia ochranná známka je plne vyjadrená v úvodnej časti slovného prvku „NORMABIOTIC“ zverejneného označenia, ktorý je spotrebiteľom vnímaný prednostne a spotrebiteľ ich tak bude vnímať ako podobné a spolu súvisiace.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, podľa prihlasovateľa možno slovný prvok „NORMA“, vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 5 považovať za prvok s nízkou rozlišovacou

spôsobilosťou, naznačujúci spotrebiteľovi informácie o tom, že daný farmaceutický, resp. dietetický prípravok vyhovuje určitým štandardom kvality a účinnosti alebo pravidlám bezpečnosti výrobkov. K uvedenému je nutné zdôrazniť, že toto tvrdenie je síce možné čiastočne pripustiť, avšak druhá časť slovného prvku zverejneného označenia „BIOTIC“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže len upozorňuje na biotický, vitálny charakter označených výrobkov, a teda nemôže poskytovať spotrebiteľovi informáciu, na základe ktorej by sa mohol na trhu orientovať, čo má za následok to, že spotrebiteľ sa pri strete s prihlásenými tovarmi „farmaceutické prípravky“ označenými zverejneným označením, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere so zapísanými službami „maloobchodný predaj so zdravotnými výrobkami, prípravkami a zariadeniami pre starostlivosť o zdravie, dietetickými látkami, potravinovými doplnkami“ označenými staršou ochrannou známkou bude domnievať, že ich producent, resp. poskytovateľ- výrobca sú navzájom obchodne alebo ekonomicky prepojení, a to vzhľadom na zdieľaný zhodný slovný prvok, resp. slovnú časť „NORMA“. V uvedenom prípade nedokáže možnosť asociácie porovnávaných označení v mysli spotrebiteľa odvrátiť ani jeho vyššia pozornosť, keďže rozdielna druhá časť zverejneného označenia nemôže vzhľadom na opisný charakter slúžiť na individualizáciu podobných tovarov, resp. služieb na trhu a podstatnou pri orientácii na trhu tak zostáva pre spotrebiteľa zhodná časť „NORMA“.

K argumentu prihlasovateľa, podľa ktorého sú bežne farmaceutické, dietetické tovary, výživové doplnky v triede 5, predávané na rovnakých prípadne obdobných miestach a sú mnohé tvorené aj slovným prvkom „NORMA“ prípadne jeho odvodeninami používanými rôznymi subjektami, ku ktorému predložil výsledky vyhľadávania z online lekárne Dr. Max a číselníka ADC je potrebné uviesť, že predmetné zobrazené výrobky síce obsahujú slovný prvok „NORMA“, avšak tento nie je súčasťou názvu výrobkov, podľa ktorého sa spotrebiteľ orientuje pri ich výbere, ale je len doplnkovým vyjadrením vlastností uvedených výrobkov.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti z dôvodu vzniku ich vzájomnej asociácie na trhu, čím sú podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov naplnené pre všetky prihlasované tovary, a preto 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, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

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