



Banská Bystrica 30. 11. 2021  
POZ 2143-2020/N-161-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Jiřím Čermákom, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Canabis Clinique“ do registra ochranných známk, prihláseného 1.10.2020 prihlasovateľom SYNERGIA Pharmaceuticals, s. r. o., Brestová 14, 821 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2143-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2020, 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 slovnej ochrannej známky „Canabis Clinique“, číslo spisu POZ 2143-2020, sa zamietá.**






### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Canabis Clinique“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2143-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.2.2021 podané námietky týkajúce sa prihlásených tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom celej rady ochranných známk so skorším právom prednosti ako má zverejnené označenie a s nosným prvkom „Clinique“, ktorých zoznam doložil v prílohe, pričom konkrétne sa odvolával najmä na nasledovné ochranné známky:

- 1) obrazovej ochrannej známky EÚ č. 54411  CLINIQUE zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 25 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 2) slovnej ochrannej známky EÚ č. 54429 „CLINIQUE“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 14, 25 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 3) slovnej ochrannej známky EÚ č. 2997146 „CLINIQUE CX“ zapísanej pre tovary v triede 3, medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 4) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky platnej na území EÚ č. 1131490  zapísanej pre tovary v triede 3, medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 5) medzinárodnej slovnej ochrannej známky platnej na území EÚ č. 1388143 „CLINIQUE ID“ zapísanej pre tovary v triede 3, medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 6) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky platnej na území EÚ č. 1149134  CLINIQUE zapísanej pre tovary v triede 5, medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- 7) slovnjej ochrannej známky EÚ č. 2294429 „CLINIQUE“ zapísanej pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 8) obrazovej ochrannej známky EÚ č. 2293256  zapísanej pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 9) slovnjej ochrannej známky EÚ č. 17978332 „CLINIQUE“ zapísanej pre služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 10) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky platnej na území EÚ č. 1405124  zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 11) obrazovej ochrannej známky OZ 185122  zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 12) obrazovej ochrannej známky OZ 184217  zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 13) obrazovej ochrannej známky OZ 162579  zapísanej pre tovary v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ tiež uviedol, že okrem uvedených ochranných známk je majiteľom ďalších ochranných známk zapísaných okrem iného v triedach 3, 5, 35, 42 a 45, ktorých dominantným prvkom je slovo „CLINIQUE“, a ktoré spolu s pridaním ďalších slovných prvkov tvoria známkový rad „CLINIQUE“. Pre tento rad je podľa namietateľa charakteristické to, že ochranné známky „CLINIQUE“ sú zapísané pre výrobky pre starostlivosť o pleť a telo vrátane služieb vzťahujúcich sa na túto starostlivosť.

Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že uvedené ochranné známky „CLINIQUE“ sú platné a užívané na území EU a SR a sú vo vysokej miere podobné so zverejneným označením a to po stránke vizuálnej, fonetickej a sémantickej a sú zapísané pre podobné tovary a služby v triedach 3, 5, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je iba slovným označením pozostávajúcím zo slovných prvkov „Canabis“ a „Clinique“. Slovný prvok „Canabis“ je popisný vo vzťahu k prihlasovanému zoznamu tovarov v triede 5 a v slovenskom jazyku ho možno chápať ako „konope“. Druhý slovný prvok „Clinique“ je súčasťou starších ochranných známk namietateľa.

Podľa namietateľa bežný spotrebiteľ dopytujúci určité tovary a služby vždy pri vnímaní označení na týchto tovaroch alebo službách postupuje zľava doprava, vizuálne aj pri čítaní a vyššiu pozornosť venuje ich podstatnej časti. Na základe uvedeného je podľa namietateľa zrejmé, že spotrebiteľ zaznamená najprv opisný nedištinktívny prvok „Canabis“ a následne nosný prvok „Clinique“, ktorý bude pre spotrebiteľa známy. Miera celkovej podobnosti je z uvedeného dôvodu podľa namietateľa vysoká a je založená na podobnosti dominantného prvku „Clinique“.

Rovnaký výsledok je podľa namietateľa zrejмый aj pri porovnaní z fonetického hľadiska, pretože výslovnosť slova „Clinique“ t. j. „klinik“ je identická a v kontexte celého zverejneného označenia tvorí jeho znelú časť.

Namietateľ upozornil na to, že zverejnené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo obrazové prvky, z ktorých by bola zrejмая snaha prihlasovateľa sa vymedziť a znížiť možnosť zámény so staršími právami namietateľa a zabrániť pravdepodobnosti asociácie s jeho staršími ochrannými známkami.

Z porovnania zo sémantickej stránky možno podľa namietateľa uviesť, že tu existuje jasná významová zhoda a nadväznosť porovnávaných označení, keď slovo „Clinique“ možno chápať vo význame „klinika“, „klinický“. Slovný prvok „canabis“ znamená v preklade z anglického jazyka „konope“, tzn. celé zverejnené označenie predstavuje zo sémantického hľadiska význam „konopná klinika“.

Po zohľadnení uvedených porovnaní možno podľa namietateľa konštatovať, že ide z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska o podobnosť vo vysokej miere. Celkový dojem zo zverejneného označenia podľa namietateľa jednoznačne navodzuje aj asociáciu so staršími ochrannými známkami a spotrebiteľia dôjdu k mylnému záveru, že ide o ďalšiu inovovanú známku zo série starších ochranných známk, a že tovary alebo služby označené zverejneným označením pochádzajú zo zhodného zdroja ako tovary a služby starších ochranných známk alebo medzi producentami tovarov alebo služieb existuje nejaká ekonomická spojitosť.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu prihlásených tovarov a zapísaných tovarov a služieb a skonštatoval, že porovnávané tovary v triede 5 sú podobné. Podľa namietateľa aj služby zapísané pre staršie ochranné známky v triedach 35 a 42 úzko súvisia s tovarmi v triedach 3 a 5, najmä v poskytovaní odborných konzultácií so zdravotnými kozmetickými výrobkami a doplnkov stravy.

Namietateľ vyjadril názor, že spotrebiteľia dopytujúci tovar a služby v uvedených triedach sú zo širokého okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Z uvedeného dôvodu nemožno pri spotrebiteľoch pri výbere týchto tovarov a služieb očakávať príliš vysoký stupeň pozornosti a informovanosti, a teda nebudú schopní označenia rozlíšiť, čo môže viesť k mylnému záveru o pôvode tovarov a služieb takto označených.

Pri spotrebiteľoch s vyššou mierou obozretnosti, ku ktorým možno zaradiť najmä odborníkov zaoberajúcim sa nákupom kozmetických tovarov a doplnkov stravy, však tiež nemožno vylúčiť pravdepodobnosť zámény a asociácie medzi predmetnými označeniami. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/85 „Sabel“.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je podľa namietateľa tiež nutné prihliadať k zásade, že čím vyššiu mieru rozlišovacej spôsobilosti majú staršie ochranné známky, tým väčšia bude pravdepodobnosť zámény. So staršími ochrannými známkami sa spotrebiteľia stretávajú na trhu dlhšiu dobu, a to po celé desaťročia, a preto je im podľa namietateľa nutné priznať širšiu ochranu.

Počiatok histórie kozmetickej značky „CLINIQUE“ možno datovať od roku 1967, keď magazín Vogue zverejnil interview s dermatológom Dr. Normanom Orentreichem. V roku 1968 prišla firma Clinique na trh s prvou kozmetikou a stala sa obľúbenou kozmetickou značkou. V súčasnosti patrí firma Clinique s prestížnou značkou „CLINIQUE“ k svetoznámym výrobcom s vedúcim postavením na trhu s ponukou kozmetických výrobkov a služieb najvyššej kvality. Produkty značky „CLINIQUE“ ponúka a predáva svoje produkty v predajniach „Clinique“ a tiež v predajniach „Marionnaud Parfumeries, Fann a Douglas a aj v iných kamenných aj internetových obchodoch.

Namietateľ predložil nasledujúce dôkazy:

História a súčasnosť spoločnosti CLINIQUE, História spoločnosti CLINIQUE z [www.fashions-addict.com](http://www.fashions-addict.com), Clinique.FAnn.sk internetová parfumeria, Clinique online-Douglas.sk, Clinique-Kozmetika, Vône & Makeup-Marionnaud Parfumeria Slovensko, Kozmetika Clinique-Elnino.sk, CLINIQUE-Moja lekáreň.sk, Prehlásenie o predajoch spoločnosti CLINIQUE v EU, Predaje spoločnosti Clinique, Web Clinique Clinical reality-Clinique Czech E-Commerce site, Clinique už aj na Slovensku, Výber kvalitných krémov, ktoré zabezpečia zamatovú pleť-Tieto sa oplatí na sebe vyskúšať-Femininity.sk, Článok týkajúci sa spoločnosti Clinique vo francúzskom magazíne Femme, rebríček najhodnotnejších značiek sveta, Článok TOP 100 značiek sveta, Publikácie spoločnosti Clinique vo francúzskych časopisoch, výskyt na sociálnych sieťach - účet na FB spoločnosti Clinique, účet na Instagrame spoločnosti Clinique, účet na Twitteri spoločnosti Clinique, , Kampane spoločnosti Clinique, Prehlásenie o marketingovej aktivite Clinique.

Z uvedených dôkazov a informácií je podľa namietateľa zrejmé, že namietateľ je subjektom, ktorý spĺňa zákonné podmienky kladené na vlastníka starších ochranných známk, pokiaľ z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti so staršími ochrannými známkami a zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti, resp. pravdepodobnosti asociácie so staršími ochrannými známkami podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach. Namietateľ uviedol, že je osobou oprávnenou podať námietky aj podľa § 7 písm. b), pretože je vlastníkom starších, zameniteľne podobných ochranných známk, ktoré majú v Slovenskej republike dobré meno a užívanie zverejneného označenia by mohlo nepoctivo ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena. Ochranné známky „CLINIQUE“ sú známe širokej verejnosti po celé desaťročia a sú v povedomí spotrebiteľa tradične vyhľadávané a spájané s dobrými vlastnosťami tovarov a poskytovateľov služieb. O dôvere verejnosti v takto označované tovary svedčia aj predložené dôkazy, z ktorých jednoznačne vyplýva, že spotrebiteľia opakovane a s dôverou používajú staršími ochrannými známkami označené tovary a záujem o ne neklesá. Zápisom zverejneného

označenia do registra ochranných známk by podľa namietateľa došlo k zásahu do starších práv namietateľa, a to nielen z dôvodu nebezpečenstva zámieny a asociácie, ale aj z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva oslabenia rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk. Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre všetky prihlasované tovary.

Listom úradu z 24.2.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ list úradu preukázateľne 24.2.2021 prevzal ale v stanovenej lehote, do 1.5.2021, sa k podaným námietkam nevyjadril.

### **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 Canabis Clinique, číslo spisu POZ 2143-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 1.10.2020 prihlasovateľom SYNERGIA Pharmaceuticals, s. r. o., Brestová 14, 821 02 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2020 pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, Spojené štáty americké je okrem iných majiteľom:

- 1) obrazovej ochrannej známky EÚ č. 54411  zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 25 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 1.4.1996, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- 2) slovnej ochrannej známky EÚ č. 54429 „CLINIQUE“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 14, 25 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 1.4.1996, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- 3) slovnej ochrannej známky EÚ č. 2997146 „CLINIQUE CX“ zapísanej pre tovary v triede 3, medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 7.1.2003, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004
- 4) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky platnej na území EÚ č. 1131490  zapísanej pre tovary v triede 3, medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 16.12.2011,
- 5) medzinárodnej slovnej ochrannej známky platnej na území EÚ č. 1388143 „CLINIQUE ID“ zapísanej pre tovary v triede 3, medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 14.12.2017,
- 6) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky platnej na území EÚ č. 1149134  zapísanej pre tovary v triede 5, medzinárodného triedenia tovarov a služieb s dátumom prednosti od 4.10.2012,
- 7) slovnej ochrannej známky EÚ č. 2294429 „CLINIQUE“ zapísanej pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 9.7.2001, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004,

- 8) obrazovej ochrannej známky EÚ č. 2293256  zapísanej pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 9.7.2001, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- 9) slovnej ochrannej známky EÚ č. 17978332 „CLINIQUE“ zapísanej pre služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 31.10.2018,
- 10) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky platnej na území EÚ č. 1405124  zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 3.4.2018,
- 11) obrazovej ochrannej známky OZ 185122  zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 5.8.1996,
- 12) obrazovej ochrannej známky OZ 184217  zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 14.9.1995,
- 13) obrazovej ochrannej známky OZ 162579  zapísanej pre tovary v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 1.4.1975.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že všetky ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach**

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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia „Canabis Clinique“, rozsah prihlásených tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a služieb a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí porovnávať zverejnené označenie prednostne s ochrannou známkou EÚ č. 54429 „CLINIQUE“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 5** – „výživové doplnky“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary:

**v triede 3** – „toiletries and body care preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, anti-perspirants, talcum powder, hair care products including lotions; dentifrices“ (toaletné potreby a prípravky na starostlivosť o telo, mydlá, voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetika, antiperspiranty, mastencový prášok, výrobky na starostlivosť o vlasy vrátane pleťových vôd; zubné pasty).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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.

K porovnaniu prihlásených tovarov pre zverejnené označenie v triede 5 a zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku v triede 3 možno uviesť, že predstavujú vzájomne úzko súvisiace tovary, pretože „výživové doplnky“ a zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku, konkrétne napr. „prípravky na starostlivosť o telo, éterické oleje, kozmetika“ sa vo svojich účinkoch navzájom dopĺňajú a spotrebitelia môžu takéto tovary vyhľadávať za rovnakým účelom, napr. doplnenie minerálov, vitamínov ako výživového doplnku spolu s prípravkom na starostlivosť o kožu, nechty vlasy a pod. Tieto tovary sú ponúkané na rovnakých miestach – buď v lekárňach alebo v predajniach na rovnakých predajných miestach, môžu byť vyrábané rovnakými výrobcami a dodávané rovnakými distribučnými cestami, a preto možno hovoriť o vzájomnej podobnosti porovnávaných tovarov.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2143-2020)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 54429)

**Canabis Clinique**

**CLINIQUE**

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. Obidve označenia sú čisto slovnými označeniami, ku ktorým je nutné uviesť, že chránia slovo ako také, takže pri porovnaní nie je podstatné, či sú ich slovné prvky písané veľkými alebo malými písmenami.

Pri porovnaní označení z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov a staršia ochranná známka z jedného slovného prvku, ktorý je plne obsiahnutý vo zverejnenom označení. V prípade tohto rovnakého slovného prvku (clinique/CLINIQUE) ide o slovný prvok, ktorý je písaný v cudzom jazyku - vo francúzštine (koncovka – que) a vo vzťahu k nemu je možné uviesť, že pre slovenských spotrebiteľov je takýto slovný prvok zaujímavý aj vizuálne, najmä na základe použitia písmena „Q“, ktoré sa v slovenskom jazyku často nepoužíva. Napriek ďalšiemu slovnému prvku „Canabis“ vo zverejnenom označení, aj keď na poprednom mieste, možno na základe relatívne dlhého (8 písmen) rovnakého slovného prvku „clinique/CLINIQUE“ hovoriť aspoň o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie interpretované ako „kanabis klinik, resp. clinic“ a staršia ochranná známka ako „klinik, resp. clinic“. Pri vyslovovaní teda zaznie v oboch označeniach slovo „klinik“, resp. „clinic, a preto je možné konštatovať aj z fonetického hľadiska čiastočnú podobnosť označení.

Pri porovnaní zo **sémantického hľadiska** možno uviesť, že slovný prvok „canabis“ (resp. v latinčine „cannabis“) predstavuje latinský názov rastliny „konope“ z čeľade „Cannabaceae“. Tento slovný prvok je vo vzťahu k prihláseným tovarom (výživové doplnky) opisný, pretože v súčasnosti mnohé prípravky, krémy a aj výživové doplnky môžu obsahovať výťažok z konope. Nie je však jednoznačné, či všetci slovenskí spotrebitelia poznajú toto slovo aj v latinčine, tzn. ako „canabis“, a teda či budú rozumieť významu tohto slova. Jeho význam však budú určite poznať odborníci a tiež mladšia generácia spotrebiteľov. Ďalšie slovo „clinique“ je francúzske slovo, ktoré je však veľmi podobné slovenskému výrazu „klinika“ a spotrebitelia ho preto pravdepodobne budú v tomto význame aj vnímať. Vzhľadom na použitie rovnakého slova „clinique“ rovnako napísaného v súlade s pravidlami francúzskeho jazyka, ktorý v oboch označeniach predstavuje prvok s rovnakým významom, možno aj zo sémantického hľadiska hovoriť o určitej podobnosti označení. Ďalšie slovo použité vo zverejnenom označení „canabis“ môže časť spotrebiteľov považovať za slovo s konkrétnym významom a v spojitosti so slovným prvkom „clinique“ môže toto slovné spojenie priradovať k zdraviu – klinika používajúca na liečenie, resp. používajúca vo svojich prípravkoch konope alebo ako fantazijne, a teda tento slovný prvok nebude pre nich v sémantickom ponímaní rozhodujúci pri identifikácii zverejneného označenia.

## 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.

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. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Okrem toho, čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti má staršia ochranná známka, tým väčšia je pravdepodobnosť zámieny. 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, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 5 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá však pri výbere dotýčajúcich tovarov, vzhľadom na ich povahu, uplatňuje vyšší stupeň pozornosti pri ich výbere, resp. ich výber môže byť ovplyvnený poradenstvom odborne poučenej osoby, napríklad v lekárni.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení možno konštatovať, že jej vznik na trhu je reálny, pretože pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bolo zistené, že obe porovnávané označenia zhodne obsahujú rovnaký slovný prvok „clinique/CLINIQUE“, ktorý je jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky a jedným z dvoch slovných prvkov zverejneného označenia, t. j. celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení. Na základe tohto spoločného prvku bola konštatovaná čiastočná podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho, z fonetického aj sémantického hľadiska. Odlišnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky v pridaní slovného prvku „Canabis“, nepredstavuje taký prvok, ktorý by mohol jednoznačne zabezpečiť odlišenie zverejneného označenia od staršej ochrannej známky, najmä vo vzťahu k tým spotrebiteľom, ktorí jeho význam identifikujú, a tak pre nich predstavuje opisný prvok hovoriaci len o zložení, resp. obsiahnutí účinnej zložky kolíznych tovarov s obsahom konope. Aj vzhľadom na používanie nosného slovného prvku „clinique“ namietateľom aj v iných starších ochranných známkach (ako vyplýva z predložených dokladov aj bez ich detailného posudzovania) sa spotrebiteľia môžu domnievať, že ide len o ďalšiu obmenu, resp. o ďalší variant ochrannej známky namietateľa patriaci do série jeho ochranných známk, najmä ak má zverejnené označenie označovať tovary, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Existuje teda reálne riziko pravdepodobnosti ich zámieny najmä na základe ich asociácie, keďže spotrebiteľ aj pri vyššej miere pozornosti pri výbere prihlásených tovarov pre zverejnené označenie by sa mohol dostať do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade sú naplnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K ďalším namietaným starším ochranným známkam, ako aj ďalšiemu uplatnenému námietkovému dôvodu podľa dôvodu § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je možné uviesť, že pri posúdení podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. bolo námietkam vyhovené v plnom rozsahu, a preto ich posudzovanie nebolo potrebné uskutočniť, keďže by nemalo vplyv na konečný výsledok rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej 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:

JUDr. Jiří Čermák  
Mudroňova 51  
811 03 Bratislava

SYNERGIA Pharmaceuticals, s. r. o.  
Brestová 14  
821 02 Bratislava