



Banská Bystrica 14.06.2023  
POZ 2982-2021/N-50-2023

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - Ružinov (ďalej „namietateľ“) proti zápisu slovného označenia „AkneOFF“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 22.11.2021 prihlasovateľom Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 601/8, 155 00 Praha 5, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2982-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 30.6.2022, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška slovnej ochrannej známky „AkneOFF“, číslo spisu POZ 2982-2021, sa zamietá pre tovary „voňavkárské výrobky“ v triede 3 a pre tovary „prípravky na ničenie škodcov; herbicídy,“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**



**Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary „neliečivé prípravky na čistenie zubov; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie“ v triede 3 a pre tovary „materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**


### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „AkneOFF“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2982-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 23.9.2022 podané námietky týkajúce sa tovarov „voňavkárské výrobky“ v triede 3 a tovarov „materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; prípravky na ničenie škodcov; herbicídy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. v súlade s ustanovením § 30 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 nasledujúcich ochranných znáмок:

- 1) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 208824 , s dátumom medzinárodného zápisu 10.4.1958, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 2) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1420026 , s dátumom medzinárodného zápisu 12.6.1958, s prioritou od 31.5.2018, s územným rozšírením pre EÚ, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- 3) slovná ochranná známka EÚ č. 009152521 „OFF!“, s dátumom prednosti 4.6.2010, zapísanej 19.11.2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 4, 5, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 4) obrazová ochranná známka EÚ č. 008427155 OFF!, s dátumom prednosti 15.7.2009, zapísanej 27.1.2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 5) slovná ochranná známka EÚ č. 017927251 „OFF! ADVENTURE“, s dátumom prednosti 5.7.2018, zapísanej 6.12.2018, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 6) obrazová ochranná známka č. 217898 , s dátumom prednosti 21.8.2006, zapísanej 9.5.2007, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ sa ďalej v podaní námietok venoval porovnaniu námietkami napadnutých prihlásených tovarov a zapísaných tovarov v triede 3 a v triede 5 a skonštatoval, že napadnuté prihlásené tovary a zapísané tovary sú rovnaké alebo podobné.

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu samotných označení, pričom poznamenal, že ak označenia pozostávajú zo slovných aj obrazových prvkov, slovný prvok označenia má v zásade väčší vplyv na spotrebiteľa ako obrazový prvok. Podľa namietateľa obrazové prvky v tvare kruhu alebo orámovania v starších ochranných známkach sú menej výrazné, pretože ide o banálne, bežné tvary, a preto môžu byť vnímané spotrebiteľmi iba ako dekoratívne prvky.

K vizuálnemu porovnaniu namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sa zhodujú v prvku „OFF“, ktorý predstavuje jediný slovný prvok starších ochranných známk, a ktorý je obsiahnutý vo zverejnenom označení a predstavuje druhý slovný prvok. Zverejnené označenie sa líši v dodatočnom slovnom prvku „Akne“, ktorý je síce umiestnený na prvom mieste, ale vzhľadom na svoj opisný charakter priemerný spotrebiteľ neupriami svoju pozornosť iba na tento prvok ale bude s rovnakou intenzitou vnímať aj druhý slovný prvok „OFF“, ktorý možno považovať za dištinkívny. Slovný prvok starších ochranných známk navyše obsahuje koncové interpunkčné znamienko výkričníka, ktorý spotrebiteľ môže aj prehliadnuť a nebude mu venovať pozornosť, keďže výkričník je zvyčajne umiestnený na konci vety (slovného spojenia) a jeho význam spočíva vo zvýraznení predchádzajúcich slov. V prípade druhej, štvrtej a šiestej staršej ochrannej známky je slovný prvok „OFF!“ doplnený o menej výrazné štylizované/obrazové prvky kruhu alebo kružnice. Z uvedeného dôvodu namietateľ považuje z vizuálneho hľadiska staršie ochranné známky a zverejnené označenie za podobné v strednej až vysokej miere.

K podobnosti z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky budú reprodukované ako jednoslabičné slovo „of“, pričom je málo pravdepodobné, že toto slovo bude vzhľadom na výkričník vyslovované ráznejšie alebo ako rozkaz. Iba piata staršia ochranná známka bude vyslovovaná ako viacslabičné slovo „of ad-ven-žr“. Zverejnené označenie bude reprodukované použitím slovenskej alebo anglickej výslovnosti ako kombináciu slov „ak-né of“. Z porovnania zvukovej podoby predmetných označení podľa namietateľa vyplýva, že zvukový začiatok reprodukcie bude odlišný a koncová časť zvukovej reprodukcie bude zhodná, keďže vo všetkých prípadoch zaznie pri fonetickej reprodukcii zhodné slovo „of“, ktoré predstavuje jediný slovný prvok starších ochranných známk (okrem piatej staršej ochrannej známky). Zvuková realizácia zverejneného označenia je síce dlhšia o prvok „ak-ne“, avšak identický slovný prvok „of“ vysloví spotrebiteľ s rovnakou intenzitou tak, že reprodukcia tohto prvku nezaniká. Predĺženie zvukového vnemu zverejneného označenia nie je podľa namietateľa postačujúce na odlíšenie zvukovej podoby zverejneného označenia od starších ochranných známk, keďže zhodná zvuková reprodukcia zaznie zreteľne na vnímanej pozícii. Vzhľadom na uvedené možno podľa namietateľa konštatovať aspoň strednú mieru podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

V posúdení podobnosti zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že slovný prvok „OFF“ starších ochranných známk má význam z anglického jazyka ako „vypnutý, vypnúť, von, preč“. V spojení s výkričníkom môžu byť staršie ochranné známky vnímané ako „vypnúť“ alebo v prenesenom význame ako

„zbaviť sa“. Obdobne bude, podľa namietateľa vnímaný aj zhodný slovný prvok vo zverejnenom označení a v spojení s opisným výrazom „akne“ konkrétne ako „zbaviť sa akné“.

Podľa namietateľa všetky porovnávané označenia odkazujú na rovnaký koncept, a to akciu, pokyn, zamýšľaný cieľ alebo pranie „vypnúť, preč, zbaviť sa“. Keďže uvedený spoločný koncept je vo vzťahu ku konfliktným tovarom dištinkívny, spotrebiteľ môže prisudzovať rovnaký alebo podobný význam porovnávaným označeniam, a preto možno, podľa namietateľa, konštatovať strednú až vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

V celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú vo vzťahu k zapísaným tovarom fantazijné, a preto majú staršie ochranné známky inherentnú (priemernú) rozlišovaciu spôsobilosť.

Kolízne tovary zverejneného označenia v triedach 3 a 5 sú tovary spotrebného charakteru, ktoré väčšina spotrebiteľov nakupuje pravidelne a cena a kvalita môže byť rôzna – nízka aj vysoká. Podľa namietateľa tieto tovary nepatria do kategórie, ktorej by spotrebiteľia venovali vysokú pozornosť, ale naopak táto pozornosť sa môže pohybovať od nižšej po priemernú. V prípade konfliktných tovarov v triede 5 „*materiály na plombovanie zubov a na zubné otlaky*“ možno pozornosť relevantného okruhu spotrebiteľov pre predmetné špecializované tovary označiť za priemernú až vyššiu.

Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „OFF“, vykazujú prinajmenšom strednú mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti a sú podobné aj zo sémantického hľadiska. Slovný prvok starších ochranných známk „OFF“ je ako celok obsiahnutý vo zverejnenom označení a podľa namietateľa ho budú spotrebiteľia v tomto označení vnímať s rovnakou intenzitou ako prvý slovný prvok „Akne“. Namietateľ zdôraznil, že spoločný prvok „OFF“ má priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a slovný prvok „Akne“ je opisným prvkom, a teda slabým prvkom. Napriek skutočnosti, že príslušná spotrebiteľská verejnosť môže vnímať určité rozdiely medzi porovnávanými označeniami namietateľ skonštatoval, že tieto rozdiely nie sú dostatočné na to, aby prevážili nad podobnosťami, pretože rozdiely sa obmedzujú iba na nedištinkívne prvky porovnávaných označení. Vzhľadom na uvedené je, podľa namietateľa, pravdepodobnosť, že spotrebiteľská verejnosť by si mohla označenia navzájom spájať, veľmi reálna.

Namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú vnímať zverejnené označenie len ako ďalšie označenie namietateľa, prípadne ako variant starších ochranných známk, ktorý sa vzťahuje k určitému typu produktu. Spotrebiteľská verejnosť môže tiež považovať predmetné porovnávané označenia za varianty zoskupené okolo konceptu/témy „OFF“. Vzhľadom na uvedené, je podľa namietateľa existencia pravdepodobnosti zámeny predmetných označení daná, pretože rozdiely medzi nimi nie sú dostatočné na to, aby dokázali túto zámenu vylúčiť a nie je možné tiež vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení. Pravdepodobnosť asociácie v tomto prípade spočíva v tom, že spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že tovary takto označené pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

V závere podaných námietok namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie pre citované tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 6.10.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Námietky boli prihlasovateľovi preukázateľne doručené 12.10.2022, avšak v stanovnej lehote sa k nim 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 § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 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 slovného zverejneného označenia „AkneOFF“, číslo spisu POZ 2982-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 22.11.2021 prihlasovateľom Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 601/8, 155 00 Praha 5, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 30.6.2022 pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, Spojené štáty americké v podaní námietok uviedol, že je majiteľom staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 208824 „OFF!“. Z registra medzinárodných známok však bolo zistené, že majiteľom uvedenej staršej ochrannej známky je SC JOHNSON S. A. S., 2-8 rue Sarah Bernhardt, F-92600 Asnières-Seine, Francúzsko, a teda nie namietateľ, a preto sa úrad nebude v rozhodnutí touto ochrannou známkou zaoberať, keďže nejde o staršiu ochrannú známku namietateľa.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, Spojené štáty americké je majiteľom nasledujúcich ochranných známok:

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1420026  , s dátumom medzinárodného zápisu 12.6.2018, s prioritou od 31.5.2018, s územným rozšírením pre územie EÚ, zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke EÚ č. 009152521 „OFF!“, s právom prednosti od 4.6.2010, s dňom zápisu 19.11.2010, platnou pre územie Slovenskej republiky, zapísanou pre tovary v triedach 4, 5, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známke EÚ č. 008427155  , s právom prednosti od 15.7.2009, s dňom zápisu 27.1.2010, platnou pre územie Slovenskej republiky, zapísanou pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke EÚ č. 017927251 „OFF! ADVENTURE“, s právom prednosti od 5.7.2018, s dňom zápisu 6.12.2018, platnou pre územie Slovenskej republiky, zapísanou pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky OZ 217898  , s právom prednosti od 21.8.2006, zapísanou do registra ochranných známok Slovenskej republiky 9.5.2007, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

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

#### **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietky sa týkali nasledujúcich prihlásených tovarov:

**v triede 3** – „voňavkárské výrobky“,

**v triede 5** – „materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; prípravky na ničenie škodcov; herbicídy“.

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1420026) je zapísaná pre nasledujúce tovary:

**v triede 5** - „products for destroying weeds and vermin; insecticides; mothproofing products; insect repellents; fungicides; rodenticides; preparations for soothing and treating insect bites“ (prípravky na ničenie buriny a škodcov; insekticídy; prípravky proti moliam; repelenty proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy; prípravky na upokojenie a ošetrovanie uštipnutia hmyzom),

Staršia ochranná známka (EÚ č. 009152521) je zapísaná pre tovary:

**v triede 4** - „candles; tapers; wicks“ (sviečky; tenké voskové sviečky; knôty),

**v triede 5** - „preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides; moth proofers; insect repellents; pesticides; fungicides; germicidal and disinfectant preparations“ (prípravky na ničenie buriny a hmyzu; insekticídy; prípravky proti moliam; repelenty proti hmyzu; pesticídy; fungicídy; germicídne a dezinfekčné prípravky),

**v triede 9** - „electrical warming unit which warms various types of materials in order to dispense insecticide or insect repellents“ (elektrické výhrevné zariadenia, ktoré ohrievajú rôzne druhy materiálov za účelom dávkovania insekticídov alebo prípravkov na odpudzovanie hmyzu),

**v triede 11** - „apparatus for delivering insecticides or repellents to surrounding atmosphere; parts and fittings for such apparatus“ (zariadenia na dodávanie insekticídov alebo prípravkov na odpudzovanie hmyzu do okolitej atmosféry; časti a súčiastky pre takéto zariadenia).

Staršia ochranná známka (EÚ č. 008427155) je zapísaná pre tovary:

**v triede 5** - „preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides; moth proofers (moth protection agents, moth repellents); insect repellents; fungicides; rodenticides“ (prípravky na ničenie buriny a hmyzu; insekticídy; činidlá na ochranu pred moliami (výrobky na ochranu pred moliami, výrobky na odpudzovanie molí); repelenty proti hmyzu; fungicídy; prípravky na ničenie hlodavcov).

Staršia ochranná známka (EÚ č. 017927251) je zapísaná pre tovary:

**v triede 5** - „preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides; moth proofers; insect repellents; fungicides; rodenticides“ (prostriedky na ničenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov; insekticídy; prípravky proti moliam; repelenty proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy).

Staršia ochranná známka (OZ 217898) je zapísaná pre tovary:

**v triede 5** - „prípravky na ničenie buriny a hubenie hmyzu; insekticídy; prípravky proti molom; repelenty proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy“).

V triede 3 sú prihlasované tovary „voňavkárské výrobky“, ktoré sú kupované spotrebiteľmi najčastejšie za účelom prevoňania osoby alebo všeobecnejšie aj rôznych priestorov. Namietateľ uviedol, že ide o podobné tovary s tovarmi „sviečky“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku EÚ č. 009152521 v triede 4, pretože medzi tieto tovary patria aj parfumované sviečky, ktoré sú určené na prevoňanie priestoru. S uvedeným tvrdením namietateľa je možné súhlasiť, pričom je tiež možné dodať, že tieto výrobky môžu byť spoločne predávané na rovnakých predajných miestach napríklad v obchodoch s kozmetikou, v drogériách, parfumeriách a môžu byť spájané s rovnakým obchodným pôvodom.

V triede 5 boli namietateľom namietané tovary „prípravky na ničenie škodcov; herbicídy“. Ide o tovary, ktoré možno označiť za rovnaké s tovarmi v triedach 5 zapísanými pre všetky staršie ochranné známky.

Ostatné namietané tovary prihlásené v triede 5 „*materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky*“ nemožno označiť za rovnaké a ani podobné so žiadnymi tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky, pretože ide o špecifické tovary slúžiace v zubolekárstve a tie sa líšia charakterom, účelom, výrobcami od zapísaných tovarov týkajúcich sa prípravkov proti hmyzu, prípravkov na ničenie škodcov a buriny a sviečok, tieto tovary si nekonkurujú ani nie sú doplnkové.

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia, rozsah prihlásených a napadnutých tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov, závery porovnania kolíznych tovarov a tiež vzhľadom na efektívnosť správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí porovnávať zverejnené označenie prednostne so slovnou ochrannou známkou EÚ č. 009152521 „OFF!“ (ďalej len „staršia ochranná známka“).

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2982-2021)

### AkneOFF

Staršia ochranná známka (EÚ 009152521)

### OFF!

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 porovnávané označenia sú slovné. Zverejnené označenie pozostáva zo spojenia dvoch slovných častí „Akne“ a „OFF“ a staršia ochranná známka z jedného slova „OFF“ a za ním umiestneného výkričníka.

Čo sa týka **vizuálneho porovnania** označení možno uviesť, že obe porovnávané označenia obsahujú slovný prvok „OFF“, teda celá staršia ochranná známka je, okrem výkričníka, obsiahnutá vo zverejnenom označení, kde sa pred týmto slovným prvkom nachádza aj slovo „Akne“. Zverejnené označenie je síce písané ako jedno slovo, avšak je zrejmé, že pozostáva z dvoch častí - slov „Akne“ a „OFF“. Vzhľadom na jasne rozlíšiteľné a pozornosť pútajúce obsiahnutie písmen „OFF“ vo zverejnenom označení v rovnakom poradí a aj vyhotovení ako jediný slovný prvok staršej ochrannej známky, možno konštatovať určitú mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

**Z fonetického hľadiska** budú obe porovnávané označenia zvukovo realizované prostredníctvom ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude teda interpretované pravdepodobne ako dve samostatné slová „akne“ a „off“ alebo spolu ako „akneof“. Staršia ochranná známka bude interpretovaná ako „of“. Napriek tomu, že slovo, resp. časť slova „of“ je vo zverejnenom označení umiestnené na konci, pri vyslovení zverejneného označenia zaznie jasne a rovnako ako v staršej ochrannej známke, a preto možno hovoriť o fonetickej podobnosti označení.

**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 a služieb.

Slovný prvok staršej ochrannej známky „off“ je síce anglickým slovným prvkom znamenajúcim „vypnúť“, „zrušiť“, resp. „preč“, avšak ide o slovný prvok, ktorý je slovenským spotrebiteľom všeobecne známy, pretože sa s ním stretávajú napríklad pri elektrických spotrebičoch, kde sa nachádza vo funkcii opozície k zapnutiu (ON) - teda vypnutie (OFF) spotrebiča. Bude teda aj spotrebiteľom bez znalosti angličtiny „správne“ chápaný vo význame „skončiť“, „vypnúť“. Výkričník znamená len zvýraznenie uvedeného výrazu.

Zverejnené označenie tvorí slovný prvok „AkneOFF“. Všeobecne je v známkovej praxi zaužívaná skutočnosť, že v prípade slovných ochranných známk nie je podstatné, či sú napísané veľkými alebo malými písmenami, avšak je faktom, že zverejnené označenie bolo prihlásené na zápis do registra ochranných známk v podobe „AkneOFF“ a nie „Akneoff“ alebo „AKNEOFF“. Z uvedeného vyplýva, že úmyslom prihlasovateľa bolo žiadať o ochranu konkrétnej podoby označenia, ktorá je vyjadrená zreteľne a nemožno ju úplne ignorovať. Zároveň je pri porovnaní označení potrebné akceptovať ďalšiu, z ustálenej judikatúry vyplývajúcu zásadu, podľa ktorej spotrebiteľ bez ohľadu na to, či je slovný prvok rozdelený medzerou alebo iným grafickým spôsobom, alebo nie, vníma označenia ako zložené z niekoľkých slov vtedy, ak sú prvky týchto označení nositeľmi identifikovateľného významu. Slovo „AkneOFF“ ako také, môže mať pre slovenského spotrebiteľa aj fantazijný význam, ale vzhľadom na vyššie uvedené správne chápanie významu výrazu „OFF“ aj anglicky nehovoriacim spotrebiteľom je vysoko pravdepodobné, že význam týchto slov bude spotrebiteľmi interpretovaný ako „skončiť s akné“, „zbaviť sa akné“, resp. „preč s akné“, a teda bude tiež vnímaný v súvislosti s významom „skončiť“, „ukončiť“ niečo, v tomto prípade chronické ochorenie kože.

Vzhľadom na to, že porovnávané označenia obsahujú slovo „OFF“ s rovnakým významom, dosahujúcim priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, je dôvodné konštatovať ich sémantickú podobnosť.

### **Celkové zhodnotenie**

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 3 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá pri výbere venuje týmto tovarom skôr priemernú mieru pozornosti i keď v prípade finančne náročnejších tovarov im môžu spotrebiteľia venovať vyššiu pozornosť. Čo sa týka tovarov v triede 5 tieto sú určené aj širokej spotrebiteľskej verejnosti ale aj odbornej verejnosti. Keďže ide o výrobky obsahujúce zdravie ovplyvňujúce látky, ich výber aj manipulácia s týmito tovarmi vyžaduje od spotrebiteľov vysokú mieru pozornosti.

Jediný slovný prvok „OFF“ (okrem výkričníka) je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení a je v ňom dobre identifikovateľný vizuálne, foneticky aj sémanticky. Slovný prvok „Akne“, aj keď je umiestnený na poprednom mieste, nedokáže prekonať podobnosť porovnávaných označení založenú na prítomnosti prvku „OFF“. Zhodný slovný prvok je navyše prvkom s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou na rozdiel od slovného prvku „Akne“, ktoré je pre slovenského spotrebiteľa opisné, keďže priamo vyjadruje oblasť medicíny tovarov, ktoré sú ním označené.

Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú podobné z hľadiska fonetického aj sémantického, pričom z hľadiska vizuálneho dosahujú tiež určitú mieru podobnosti aj napriek obsiahnutiu ďalšieho slovného prvku/časti v úvode zverejneného označenia.

Podobnosť porovnávaných označení ako celkov je tak jednoznačne daná a ani vo vzťahu k spotrebiteľovi s vysokou mierou pozornosti v súvislosti s dotknutými tovarmi v triede 5, nezabráni možnosti uviesť spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu tovarov, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné. Uvedené odlišnosti (slovná časť akné, výkričník) porovnávaných označení nie sú spôsobilé prekonať ich podobnosť ani zabrániť pravdepodobnosti ich zámeny. Spotrebiteľ sa môže domnievať, že zhodné alebo podobné tovary označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Zároveň je najmä pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie veľmi vysoká, pretože spotrebiteľ môže zverejnené označenie vnímať ako variant staršej ochrannej známky určený pre nový druh tovaru, resp. pre ich špecifickú aplikačnú oblasť.

Pri časti tovarov zverejneného označenia, pre ktoré nebola zistená ich podobnosť v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky EÚ č. 009152521 „OFF!“, nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preto vo vzťahu k nim nemožno námietkam vyhovieť.

Bez ohľadu na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach len pre časť prihlásených tovarov zverejneného označenia, nebolo potrebné sa osobitne zaoberať skúmaním naplnenia podmienok z tohto dôvodu aj vo vzťahu k ostatným namietateľovým starším ochranným známkam, keďže ich posúdenie by vzhľadom na odlišný, resp. užší rozsah tovarov v porovnaní so staršou ochrannou známkou EÚ č. 009152521 „OFF!“, žiadnym spôsobom nemohlo ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

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 námietkami dotknuté prihlásené tovary v triede 3 a časť námietkami dotknutých prihlásených tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto 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

#### **Doručiť:**

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika  
Biomedica, spol. s r.o., Pekařská 601/8, 155 00 Praha 5, Česká republika