



Banská Bystrica 7. októbra 2016
MOZ 1062286 II/94-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. apríla 2014 majiteľom STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Nemecká spolková republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1062286/I-18-2014 z 19. februára 2014 vo veci návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky č. 1062286 „LACTOFLORA“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, podaného navrhovateľom „KENDY“ DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST, 101, oulitsa „Sofia“, BG-1320 Bankya, Bulharsko, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 7 písm. a) predmetného zákona sa rozhodnutie zn. MOZ 1062286/I-18-2014 z 19. februára 2014 mení takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1062286 „LACTOFLORA“ sa pre územie Slovenskej republiky vyhlasuje za neplatnú pre tovary „*pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies*“ (farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka č. 1062286 „LACTOFLORA“ zostáva v platnosti pre tovary „*plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*“ (náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, prípravky na hubenie škodcov, fungicidy, herbicidy) v triede 5 a pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1062286/I-18-2014 z 19. februára 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk medzinárodná slovná ochranná známka č. 1062286 „LACTOFLORA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za čiastočne neplatnú pre územie Slovenskej republiky, a to pre tovary „*pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; fungicides*“ (farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú

výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, fungicídy) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „*preparations for destroying vermin; herbicides*” (prípravky na hubenie škodcov; herbicídy) v triede 5 a pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie naplnenia všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „*pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; fungicides*” (farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, fungicídy) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z toho, že zistená veľká miera podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, umocnená zhodnosťou a podobnosťou vymenovaných tovarov v triede 5, majú za následok, že aj v prípade vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nie je možné vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámery medzi posudzovanými ochrannými známkami.

Čo sa týka návrhu na čiastočné vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán tento považoval za neopodstatnený. Svoj záver odôvodnil tým, že hoci bola zistená vzájomná podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, čo predstavuje jednu z podmienok aplikácie § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, navrhovateľ relevantným spôsobom nepreukázal dobré meno staršej ochrannej známky, čím nesplnil ďalšiu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v tomto ustanovení. S ohľadom na uvedené nebolo možné podľa prvostupňového orgánu posúdiť ani poslednú zákonnú podmienku vyplývajúcu z uvedeného ustanovenia, a to či by použitie napadnutej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom napadnuté rozhodnutie spochybnil v rozsahu posúdenia návrhu na čiastočné vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Majiteľ vyjadril nesúhlas s celkovým posúdením pravdepodobnosti zámery medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou. Zastával názor, že medzi porovnávanými ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámery.

Majiteľ sa nestotožnil s posúdením podobnosti kolíznych tovarov. Zastával názor, že posúdenie podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5 s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede prvostupňový orgán vykonal nad rámec návrhu podaného navrhovateľom. Uvedené konštatovanie odôvodnil nasledujúcimi skutočnosťami.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*farmaceutické prípravky, dietetické látky upravené na lekárske účely, vitamínové prípravky*” v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná pre tovary „*farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, prípravky na hubenie škodcov, fungicídy, herbicídy*”. V tejto súvislosti pripomenul, že navrhovateľ považoval tovary napadnutej ochrannej známky „*farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá*” za zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, pričom na zostávajúce tovary napadnutej ochrannej známky „*náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, prípravky na hubenie škodcov, fungicídy, herbicídy*” si navrhovateľ uplatnil dobré meno.

S ohľadom na uvedené skutočnosti je podľa majiteľa zrejmé, že posúdenie podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky „*náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, fungicídy*” s tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*”, vedúce ku

konštatovaniu o podobnosti predmetných tovarov, prvostupňový orgán vykonal nad rámec podaného návrhu a v rozpore s názorom navrhovateľa.

Majiteľ ďalej uviedol, že tovary „*farmaceutické prípravky*” sú používané na diagnostiku alebo terapiu ochorenia, pričom sú zložené z liečiv (účinných látok) a pomocných látok upravovaných do určitej liekovej formy, zatiaľ čo tovary „*náplasti, obväzový materiál*“ predstavujú vo svojej podstate úplne odlišné výrobky pozostávajúce z iných materiálov (textil, plast, celulóza), na ktoré sú kladené odlišné požiadavky. Tovary „*náplasti, obväzový materiál*“ neslúžia ako liečivá, ale ako medicínske materiály na rany alebo na spevnenie. Pochádzajú od iných výrobcov a oslovujú odlišných spotrebiteľov ako sú spotrebiteľia liečiv, resp. farmaceutických výrobkov.

Tovary „*materiál na zubnú výplň, zubný vosk*” predstavujú podľa majiteľa materiály používané v stomatológii, s ktorými prichádza do kontaktu špecialista – stomatológ. Výplňové materiály sa rozdeľujú do troch hlavných skupín: amalgámy, fotokompozity a skloionomerné cementy, pričom každý z nich má svoje špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti. Na základe uvedeného je zrejme, že nejde o liečivá, ale o materiály pochádzajúce od iných výrobcov ako sú výrobcovia liečiv, ktoré oslovujú špecifickú skupinu spotrebiteľov stomatológov, pričom nie sú distribuované prostredníctvom bežných lekární.

Majiteľ konštatoval, že tovary „*dezinfekčné prostriedky*” slúžia na likvidáciu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov a používajú sa v rôznych oblastiach ako sú zdravotníctvo, potravinárstvo, vinárstvo a pod., v žiadnom prípade však nejde o liečivá.

Ďalej doplnil, že „*fungicídy*” sú pesticídy používané na ničenie húb, ktoré tým, že napádajú rastliny spôsobujú ekonomické škody a znižujú výnosy hospodárskych rastlín. Fungicídy preto často obsahujú chemické látky škodlivé zdraviu, na základe čoho je zrejme, že ich nemožno považovať za podobné s tovarmi „*farmaceutické prípravky*”, ktoré majú byť zdraviu prospešné.

Majiteľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že tovary „*zverolekárske prípravky*” sú podobné s tovarmi „*farmaceutické prípravky*”. Nesprávnosť uvedeného konštatovania vyplýva podľa neho zo skutočnosti, že porovnávané tovary sú určené odlišnému okruhu spotrebiteľov, ktorý predstavujú na jednej strane ľudia a na druhej strane zvieratá. Zároveň je zrejme, že výrobcovia, distribučné siete a spotrebiteľia týchto tovarov sú odlišní. Na základe uvedeného je podľa majiteľa dôvodné konštatovať, že nemôže dochádzať ku stretu predmetných tovarov na trhu a ani k ich zámene.

Za podobné s tovarmi „*farmaceutické prípravky*” podľa majiteľa nie je možné považovať ani tovary „*hygienické prípravky na lekárske použitie*”, pretože ide napríklad o hygienické bandáže, vložky, nohavičky, tampóny, dámske hygienické potreby, hygienické vložky pre inkontinentných pacientov, ktoré majú odlišných výrobcov, odlišné distribučné siete a predajne, ako aj odlišnú spotrebiteľskú verejnosť.

Majiteľ sa nestotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že tovary „*potraviny pre dojčatá*” sú podobné s tovarmi „*farmaceutické prípravky*”. Zastával názor, že hoci môže ísť o potraviny rôznym spôsobom upravené, ich zámenu s farmaceutickými prípravkami je možné vylúčiť z dôvodu odlišných výrobcov, odlišnej povahy, odlišných distribučných sietí a spotrebiteľov.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ dospel k záveru, že za zhodné a podobné tovary s tovarmi staršej ochrannej známky je možné považovať iba tovary napadnutej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky, dietetické látky upravené na lekárske účely*”.

Ďalej majiteľ konštatoval, že záver prvostupňového orgánu o podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou z vizuálneho a fonetického hľadiska nedostatočne zohľadňuje ich grafické a farebné odlišnosti, dištingtívne a nedištingtívne prvky, ako aj konštatovanú zvýšenú pozornosť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Na základe vizuálneho porovnania hodnotených ochranných známk je už na prvý pohľad zrejme, že označenia disponujú viacerými odlišnosťami, a to odlišným grafickým vyhotovením, použitím zelenej farby v staršej ochrannej známke, odlišnou koncovkou „-A”, ako aj odlišným počtom slabík a odlišnou poslednou slabikou. Majiteľ zastával názor, že odlišnosť ochranných známk v počte slabík a v koncovke sa prejaví aj pri ich porovnaní z fonetického hľadiska, pretože koncová slabika „-RA” napadnutej ochrannej známky má jasnú, ničím nespodobňovanú výslovnosť.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ dospel k záveru, že napriek zhodnosti porovnávaných ochranných známk zo sémantického hľadiska, v spojitosti so skutočnosťou, že tieto je potrebné posudzovať z hľadiska ich celkového dojmu na spotrebiteľa, ktorého pozornosť je vyššia ako priemerná, je zrejmé, že existujúce odlišnosti ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska dokážu zabezpečiť, že priemerný spotrebiteľ si posudzované ochranné známky nezamení, a to aj vďaka tomu, že ich spoločná časť „Lacto“ je nedištinkatívna.

Majiteľ zastával názor, že pravdepodobnosť zámény napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou bola v napadnutom rozhodnutí konštatovaná predovšetkým vzhľadom na existenciu spoločnej časti „Lacto“, ktorá je vo vzťahu ku kolíznym tovarom opisná, pretože opisuje ich zloženie a vyskytuje sa v množstve ochranných známk. Na preukázanie častého výskytu slovnej časti „Lacto“ v ochranných známkach majiteľ v prílohe podaného rozkladu predložil výpisy z registra ochranných známk Európskej únie vedeného Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. S ohľadom na uvedené je podľa majiteľa zrejmé, že pravdepodobnosť zámény konštatovaná len na základe nedištinkatívneho prvku nie je dostatočná na úspešnú aplikáciu ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Na podporu svojej argumentácie majiteľ v prílohe rozkladu predložil kópiu rozhodnutia v obdobnej veci v Španielsku.

Na základe uvedených skutočností požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 10. júla 2014 konštatoval, že podaný rozklad považuje za nedôvodný.

Čo sa týka výhrady majiteľa, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť kolíznych tovarov a že predmetné posúdenie išlo nad rámec podaného návrhu, navrhovateľ uviedol, že posúdenie podobnosti kolíznych tovarov vykonané prvostupňovým orgánom nešlo nad rámec podaného návrhu, pretože návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bol uplatnený vo vzťahu ku všetkým tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti pripomenul, že ide o produkty farmaceutického priemyslu, ktorý predstavuje širokú výrobnú oblasť zameranú na potreby zdravotníctva. Okrem výroby liečiv a liekov (prírodných, chemicko-syntetických alebo bioprocessorov) a ďalších fyziologicky účinných látok (vitamíny, prísady do potravín a krmív) zahŕňa aj rôzne imunobiologické prípravky (očkovacie látky, séra, krvné deriváty, alergény), diagnostické prípravky, zubolekárske a chirurgické potreby, a tiež aj liečebnú kozmetiku.

Navrhovateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že tovary „náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, fungicídy“ sú zhodné a podobné s tovarmi „farmaceutické prípravky“, pretože aj tieto tovary patria medzi produkty farmaceutického priemyslu. Zaujal stanovisko aj k tvrdeniu majiteľa, že navrhovateľ si pre tovary napadnutej ochrannej známky „prípravky na hubenie škodcov, herbicídy“ uplatnil dobré meno. K uvedenému pripomenul, že pri vykonaní extenzívneho posúdenia podobnosti týchto tovarov je možné dospieť k záveru o ich podobnosti, a to aj bez toho, aby bolo potrebné domáhať sa dobrého mena.

Čo sa týka uplatnenia dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k časti tovarov napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ uviedol, že skutočnosti týkajúce sa dobrého mena je potrebné posúdiť de facto alebo de iure. Pripomenul, že na to, aby bolo možné ochrannej známke priznať štatút dobrého mena, táto musí spĺňať kritériá, ako sú podiel na trhu, intenzita, územný rozsah, doba používania a množstvo prostriedkov investovaných do propagácie a reklamy. Navrhovateľ zastával názor, že na základe všeobecne známych skutočností z internetu je možné konštatovať, že prípravok, resp. výživový doplnok označený staršou ochrannou známkou „Lactoflor“ sa dá kúpiť v každej lekárni, tento prípravok je zverejnený v databáze výživových doplnkov a v oficiálnej databáze liekov, predmetný prípravok je možné kúpiť v internetovej lekárni a informácie o tomto prípravku sú dostupné na internete.

Navrhovateľ nesúhlasil s názorom majiteľa, že záver o podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou nedostatočne zohľadňuje ich grafické a farebné odlišnosti, dištinkatívne a nedištinkatívne prvky a konštatovanú zvýšenú pozornosť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. V tejto súvislosti pripomenul, že rozdeľovanie slov na jednotlivé časti je neprípustné, pričom označiť spoločnú časť ochranných známk „Lacto“ za nedištinkatívnu a opisnú je zavádzajúce, pretože ide o ich zhodnú slovnú časť.

Porovnanie hodnotených ochranných známk z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska a následné závery prvostupňového orgánu o vizuálnej a fonetickej podobnosti a tiež ich sémantickej zhodnosti navrhovateľ považoval za správne a dostatočne odôvodnené. Pripomenul, že samotná grafická úprava kolíznych ochranných známk nemôže zaručiť ich odlišenie. Uvedené by malo za následok, že známe ochranné známky by stačilo graficky upraviť a vznikli by nové dostatočne odlišné označenia, resp. ochranné známky. V tejto súvislosti navrhovateľ poznamenal, že spotrebitelia zväčša rozoznávajú označenia na základe slovných prvkov, pričom v posudzovanom prípade ide takmer o zhodné slová „LACTOFLORA“/„Lactoflor“.

Na základe uvedených skutočností je podľa navrhovateľa zrejmé, že existenciu pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nie je možné vylúčiť.

Predložené výpisy z registra ochranných známk Európskej únie, ktoré obsahujú slovo „LACTO“ a rozhodnutie v obdobnej veci zo Španielska, navrhovateľ považoval za irelevantné pre posúdenie predmetnej veci, a preto sa k nim nevyjadril.

Následne citoval z Komentára k zákonu o ochranných známkach, že „*pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, najmä ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter. Základným kritériom pri posudzovaní podobnosti označení a podobnosti tovarov alebo služieb je vždy hľadisko priemerného spotrebiteľa. Ide o určenie, či môže dochádzať v danom okruhu spotrebiteľov k záмене tovarov alebo služieb, resp. k záмене samotného výrobcu alebo poskytovateľa služby. Predmetom je teda posúdenie, či spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi alebo službami. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej details.*”

S ohľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že vo svojom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vychádzal z takýchto zásad, pričom je zrejmé, že z uvedených zásad vychádzal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ v prílohe vyjadrenia predložil výtlačky z webových stránok: www.lactoflor.sk, www.adcc.sk, www.mojalekaren.sk, www.zoznam.sk a www.pharma.kendy.com.

Rozhodnutím predsedu úradu zn. MOZ 1062286 II/68-2015 zo 6. júla 2015 (ďalej „druhostupňové rozhodnutie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. júla 2015, bolo prvostupňové rozhodnutie podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) predmetného zákona potvrdené a rozklad podaný majiteľom bol zamietnutý.

Dňa 9. septembra 2015 bola Krajským súdom v Banskej Bystrici (ďalej „Krajský súd“) úradu (v postavení žalovaného) doručená na vyjadrenie žaloba o preskúmanie zákonnosti druhostupňového rozhodnutia. Majiteľ (v postavení žalobcu) v žalobe okrem iného uviedol, že druhostupňový orgán konal nad rámec podaného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a že nesprávne vyhodnotil podobnosť kolíznych tovarov, ako aj kolíznych ochranných známk.

Krajský súd rozsudkom z 18. marca 2016 č. k. 2Scud/6/2015-77 (ďalej „rozsudok LACTOFLORA“) podľa § 250j ods. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov druhostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil úradu na ďalšie konanie, pričom ho zaviazal k rešpektovaniu vysloveného právneho názoru. Krajský súd vec preskúmal v medziach žaloby a dospel k záveru, že úrad v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú išiel nad rámec podaného návrhu, konal v rozpore s § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a zaťažil tak konanie vadou, ktorá mohla mať za následok nezákonnosť druhostupňového rozhodnutia. Podľa názoru Krajského súdu navrhovateľ v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú jasne uviedol, že predmetnú ochrannú známku požaduje vyhlásiť za neplatnú podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre tovary „*farmaceutické a zverolekárске prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá*“ a podľa § 7 písm. b) tohto zákona pre tovary „*náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy, herbicídy*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe uvedeného je preto zrejmé, že hoci sa navrhovateľ domáhal vyhlásenia predmetnej ochrannej

známky za neplatnú pre všetky zapísané tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, dôvody uplatneného návrhu špecifikoval odlišne vo vzťahu k jednotlivým tovarom v tejto triede. Krajský súd zastával názor, že tým, že úrad posudzoval naplnenie podmienok návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k všetkým tovarom v triede 5, konal nad rámec podaného návrhu, pretože bol viazaný jeho odôvodnením a dôkazmi predloženými navrhovateľom. Čo sa týka druhej žalobnej námietky týkajúcej sa porovnania kolíznych ochranných známk, Krajský súd sa stotožnil s porovnaním kolíznych ochranných známk vykonaným druhostupňovým orgánom. V otázke porovnania kolíznych tovarov Krajský súd vo veľkej časti súhlasil s porovnaním vykonaným úradom s výnimkou jeho záveru o nízkej podobnosti „farmaceutických prípravkov“ a „potravín pre dojčatá“, ako aj „farmaceutických prípravkov“ a „materiálu na zubnú výplň“. V tejto súvislosti uviedol, že pre konštatovanie hoci len nízkej podobnosti tovarov „farmaceutické prípravky“ a „potraviny pre dojčatá“ nestačí len rovnaké miesto ich predaja. Rovnako za nedostatočné na prijatie záveru o nízkej podobnosti tovarov „farmaceutické prípravky“ a „materiál na zubnú výplň“ považoval konštatovanie úradu, že nie je možné vylúčiť zhodnosť distribučných kanálov týchto tovarov.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 37 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Podľa § 5 ods. 10 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok orgány verejnej správy sú rozhodnutiami správnych súdov v konkrétnej veci viazané.

Napadnutá medzinárodná slovná ochranná známka č. 1062286 „LACTOFLORA“ majiteľa STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Nemecká spolková republika, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 15. novembra 2010, bola do registra zapísaná okrem tovarov v triede 3 aj pre tovary „*pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*“ (farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, prípravky na hubenie škodcov, fungicídy, herbicídy) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ „KENDY“ DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST, 101, oulitsa „Sofia“, BG-1320 Bankya, Bulharsko, je majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 742825 „Lactoflor“, platnej na území Slovenskej republiky od 29. mája 2000, zapísanej pre tovary v triede 30 a 32 a pre tovary „*pharmaceutical preparations; dietetic substances adapted for medical use; vitamin preparations*“ (farmaceutické prípravky, dietetické látky upravené na lekárske účely, vitamínové prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:

The logo for Lactoflor, featuring the word "Lactoflor" in a bold, green, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'r'.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ napadol prvostupňové rozhodnutie v časti hodnotenia prvostupňového orgánu týkajúceho sa naplnenia podmienok návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, v rámci ktorého spochybnil konštatovanie prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery medzi napadnutou ochrannou známkou „LACTOFLORA“ a staršou ochrannou známkou „Lactoflor“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu. Keďže posúdenie naplnenia podmienok návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nebolo v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade sa ním nebude zaoberať. Argumenty navrhovateľa týkajúce sa predmetného návrhu uvedené vo vyjadrení o rozklade nebude považovať za relevantné, keďže navrhovateľ proti prvostupňovému rozhodnutiu v zákonom stanovenej lehote neuplatnil riadny opravný prostriedok, teda nepodal rozklad.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámery označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámery je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa najprv k tvrdeniu majiteľa, že posúdenie podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5 s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb vykonané prvostupňovým orgánom ide nad rámec návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Uvedené tvrdenie majiteľ odôvodnil skutočnosťou, že navrhovateľ v rámci návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach konštatoval zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov len vo vzťahu k časti tovarov napadnutej ochrannej známky, a to konkrétne pre tovary

„farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vo vzťahu k ostatným tovarom napadnutej ochrannej známky „náplasti, obväzový materiál, materiál na zubnú výplň, zubný vosk, dezinfekčné prostriedky, prípravky na hubenie škodcov, fungicídy, herbicídy“ v tejto triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré považoval za nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky, navrhovateľ navrhol napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. z titulu, že staršia ochranná známka predstavuje známku s dobrým menom.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že zo samotného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je zrejmé, navrhovateľ vyslovene požiadal, aby táto bola vyhlásená za neplatnú podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach pre tovary „farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá“ v triede 5, a to z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou a zároveň podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach pre tovary „náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy, herbicídy“ v rovnakej triede z titulu, že by používanie napadnutej ochrannej známky bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že hoci je pravda, že navrhovateľ sa domáhal vyhlásenia predmetnej ochrannej známky pre všetky zapísané tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, dôvody uplatneného návrhu špecifikoval odlišne vo vzťahu k jednotlivým tovarom v tejto triede, a preto prvostupňový orgán pri posúdení predmetnej veci mal striktné vychádzať z návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, čo sa týka vymedzenia uplatnených dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známkach, ako to v rozsudku LACTOFLORA konštatoval aj Krajský súd.

Inými slovami, pokiaľ navrhovateľ uplatnil návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k časti tovarov napadnutej ochrannej známky, splnenie podmienok predmetného návrhu mal prvostupňový orgán posudzovať len vo vzťahu k tovarom, pre ktoré bol uplatnený predmetný dôvod. Teda, ak návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach bol uplatnený vo vzťahu k tovarom „farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán mal splnenie podmienok uplatneného návrhu posudzovať len vo vzťahu k týmto tovarom. Nakoľko prvostupňový orgán návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z titulu existencie pravdepodobnosti zámeny posudzoval aj vo vzťahu k ostatným tovarom napadnutej ochrannej známky „náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy, herbicídy“ v triede 5, t. j. k tovarom, pre ktoré si navrhovateľ uplatnil návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, išiel nad rámec podaného návrhu, čo malo za následok nesprávnosť prvostupňového rozhodnutia.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma posúdenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, vykonané prvostupňovým orgánom, len vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky, pre ktoré bol predmetný návrh uplatnený, t. j. „farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri posúdení podobnosti uvedených tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k nasledovným záverom.

Tovary napadnutej ochrannej známky „farmaceutické prípravky, dietetické látky prispôbené na lekárske účely“ považoval za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, a to aj bez potreby hlbšieho porovnávania. V prípade tovarov napadnutej ochrannej známky „zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie“ uviedol, že tieto je možné označiť za zhodné, resp. za podobné s tovarmi „farmaceutické prípravky“ staršej ochrannej známky vo vysokej miere, pretože ide o prípravky a výrobky spadajúce pod všeobecný pojem – farmaceutické prípravky. Porovnávané tovary podľa prvostupňového orgánu slúžia na rovnaký účel, a to na uskutočňovanie farmakoterapie či rôznych lekárskeho výkonov. Tieto výrobky

a prípravky môžu mať rovnakých výrobcov a sú dostupné na tých istých predajných miestach, pričom aj okruh ich spotrebiteľov je rovnaký.

Nižšiu mieru podobnosti s tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*“ prvostupňový orgán konštatoval v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky „*potraviny pre dojčatá*“. Uvedené odôvodnil tým, že kým účelom tovarov staršej ochrannej známky je zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť všeobecne, účelom tovarov napadnutej ochrannej známky je zabezpečiť potrebnú starostlivosť o zdravie dojčiat. V tejto súvislosti pripomenul, že v súčasnosti sú na trhu dostupné potraviny pre dojčatá – tzv. mliečne formule, teda náhradné mlieka vyrábané z kravského mlieka, ktorých zloženie sa rôznym spôsobom upravuje, aby sa čo najviac priblížilo kvalite materinského mlieka a potrebám dojčaťa, pričom v ponuke sú aj rôzne špeciálne mlieka – bezlaktózové, antirefluxné, zmierňujúce koliky, hypoalergénne atď., ktoré sú dostupné aj v lekárňach na predpis, a to najmä v prípade, keď sú doporučené lekárom na základe určitých zdravotných ťažkostí dojčaťa. Z uvedeného je podľa prvostupňového orgánu zrejmé, že porovnávané tovary majú podobný účel, sú distribuované rovnakými kanálmi a môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach.

Porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky „*farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické výrobky na lekárske použitie, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede prvostupňový orgán uzavrel konštatovaním, že tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, pretože majú rovnakú alebo podobnú povahu, účel a obvyklý pôvod.

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ v podanom rozklade spochybnil konštatovanú zhodnosť a podobnosť tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5, s výnimkou tovarov „*farmaceutické prípravky, dietetické látky upravené na lekárske účely*“, s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma porovnanie kolíznych tovarov v tomto rozsahu. Pokiaľ ide o porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky, dietetické látky upravené na lekárske účely*“ s tovarmi staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade bude vychádzať zo záveru prvostupňového orgánu o ich zhodnosti, keďže tento nebol podaným rozkladom napadnutý.

Čo sa týka porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky „*zverolekárske prípravky*“ s tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*“, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že ide o zhodné tovary. V tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že farmaceutické prípravky sa vzťahujú na všetky druhy liekov a liečiv, t. j. na látky alebo kombináciu látok určených na liečbu alebo prevenciu ochorení u ľudí alebo zvierat. Už na základe uvedenej definície je možné vyvodiť, že zverolekárske prípravky, napriek tomu, že sú samostatne uvedené v záhlaví triedy 5 Medzinárodného triedníka tovarov a služieb na účely zápisu ochranných známok, sú rovnako zahrnuté do všeobecnejšieho pojmu farmaceutické prípravky, a preto je potrebné považovať tieto tovary za zhodné. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s tvrdením prvostupňového orgánu, že v prípade predmetných tovarov je namieste konštatovať, že slúžia na rovnaký účel, ktorým je liečba alebo prevencia ochorení. Nie je dôvodné tvrdiť, že predmetné tovary nemôžu mať rovnakých výrobcov, pretože v súčasnosti je bežné, že výrobca liekov pre humánnu medicínu vyrába aj veterinárne liečivá. Zároveň je bežné, že lekárne, ktoré sú primárne zamerané na humánne liečivá, majú vo svojom sortimente aj obmedzený okruh veterinárnych liečiv (napríklad prípravky proti parazitom zvierat). Na trhu sa tiež vyskytujú aj špecializované lekárne, ktoré sa okrem humánnych preparátov špecializujú aj na veterinárne liečivá. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané tovary môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach, pričom za rovnaký je možné považovať aj okruh spotrebiteľov predmetných tovarov, keďže spotrebiteľskú verejnosť zverolekárske prípravky nepredstavujú zvieratá, ale rovnako ako v prípade farmaceutických prípravkov, ide o odbornú a laickú verejnosť, ktorá zvieratám tieto prípravky podáva a aplikuje. V tejto súvislosti je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné uviesť, že rovnaký názor o zhodnosti tovarov napadnutej ochrannej známky „*zverolekárske prípravky*“ a tovarov staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*“, zaujal aj Krajský súd v rozsudku LACTOFLORA, podľa ktorého „*zhodnosť uvedených tovarov vyplýva aj zo spôsobu ich použitia na lekárske účely, a preto je potrebné tovary zverolekárske prípravky začleniť do širšieho pojmu farmaceutické prípravky, teda prípravky určené na liečenie*“.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že tovary napadnutej ochrannej známky „*hygienické prípravky na lekárske použitie*“ sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*“ vo vysokej miere. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že široká

kategória farmaceutických prípravkov môže zahŕňať rôzne hygienické prípravky, ktoré sú určené na lekárske použitie, resp. na použitie pri lekárskech zákrokoch a výkonoch. Navyše je zrejmé, že uvedené tovary môžu mať rovnakých výrobcov, môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach a rovnaký je aj okruh ich spotrebiteľov. Na doplnenie je vhodné uviesť, že v prospech podobnosti uvedených tovarov sa vyjadril aj Krajský súd v rozsudku LACTOFLORA.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky „*potraviny pre dojčatá*” s tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*”, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že ide o tovary, ktoré sú podobné v nízkej miere. V tejto súvislosti je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že potraviny pre dojčatá zahŕňajú širokú škálu tovarov. Okrem rôznych mliečnych, ovocných, zeleninových alebo mäsových kaší, tzv. príkrmov zavádzaných do stravy dojčaťa v závislosti na veku, medzi potraviny pre dojčatá patria aj tzv. náhradné mlieka, ktoré sú vyrábané z kravského mlieka, pričom ich zloženie sa upravuje tak, aby sa čo najviac priblížilo kvalite materinského mlieka a potrebám dojčaťa. Úprava takýchto mliek predstavuje najmä obohatovanie vitamínmi, minerálmi a inými prospešnými látkami pre dojčatá. Tiež je známe, že okrem tzv. náhradných mliek pre bežné potreby dojčiat ponúkaných v obchodnej sieti, sa na trhu nachádzajú aj rôzne špeciálne mlieka určené pre dojčatá s určitými zdravotnými obmedzeniami, ako sú napríklad koliky, alergie, reflux či intolerancia laktózy. Takéto mlieka sú spravidla dostupné v lekárňach a zväčša sú doporučené pediatrom na predpis. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tovary napadnutej ochrannej známky „*potraviny pre dojčatá*” a tovary staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*” môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach (lekárňach) a môžu byť distribuované rovnakými distribučnými kanálmi (distribútormi farmaceutických tovarov), a preto je potrebné porovnaným tovarom priznať podobnosť v nízkej miere.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Krajský súd sa v rozsudku LACTOFLORA nestotožnil s konštatovaním o nízkej podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky „*potraviny pre dojčatá*” a tovarov staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*”, z dôvodu, že len samotné rovnaké miesto predaja týchto tovarov podľa neho nestačí na prijatie záveru o nízkej podobnosti uvedených tovarov. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poznamenáva, že záver o nízkej podobnosti uvedených tovarov nie je odôvodnený len samotným rovnakým miestom ich predaja. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade porovnania predmetných kolíznych tovarov boli okrem rovnakého miesta predaja zohľadnené aj ďalšie relevantné faktory posúdenia ich podobnosti, a to rovnaké distribučné kanály, ako aj široké rozsahy porovnávaných tovarov, resp. ich vzájomné prekrývanie, čo je zrejmé z textu vyššie uvedeného odôvodnenia tohto rozhodnutia.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán náležite posúdil zhodnosť a podobnosť tovarov napadnutej ochrannej známky, proti ktorým smeroval návrh na jej vyhlásenie za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, s tovarmi staršej ochrannej známky, pričom dospel k správne záveru, že tovary napadnutej ochrannej známky „*farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá*“ sú zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Čo sa týka porovnania napadnutej a staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán tieto považoval za vizuálne a foneticky podobné a sémanticky zhodné.

Pokiaľ ide o posúdenie hodnotených ochranných známk z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania je výlučne napadnutá slovná ochranná známka „LACTOFLORA“ a staršia ochranná známka pozostávajúca zo slovného prvku „Lactoflor“, ktorý je napísaný písmom zelenej farby s veľkým začiatočným písmenom „L“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že už pri zbežnom vizuálnom kontakte s označeniami predstavujúcimi kolízne ochranné známky je zrejmé, že obsahujú rovnaký sled deviatich písmen „LACTOFLOR/Lactoflor“. Zároveň je evidentné, že v napadnutej ochrannej známke je obsiahnutá celá staršia ochranná známka. Porovnávané ochranné známky okrem už spomenutých rovnakých prvkov obsahujú aj určité odlišnosti, ktorými sú odlišná koncovka „A“ napadnutej ochrannej známky, zelené písmo staršej ochrannej známky, ktoré charakterizuje veľké začiatočné písmeno „L“ a ostatné písmená malej abecedy. V tejto súvislosti považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné uviesť, že úprava písma staršej ochrannej známky sa s výnimkou zelenej farby takmer vôbec nelíši od štandardného typu písma. Rovnako napadnutá ochranná známka predstavuje len slovo v bežnom type písma, pričom nie je rozhodujúce, či toto slovo bude napísané veľkým alebo malým písmom, pretože

predmetom jeho ochrany ako slovnej ochrannej známky je slovo ako také a nie jeho úprava. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú vysoko vizuálne podobné.

V rámci fonetického porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s podobami reprodukcie, ako ich určil prvostupňový orgán, t. j. napadnutá ochranná známka bude zvukovo realizovaná ako „laktoflora“ a staršia ochranná známka ako „laktoflor“. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že začiatočná a stredná časť ochranných známk „lactoflor-“ bude vyslovená zhodne a k odlišnosti dochádza až pri vyslovení ich poslednej časti, keď v prípade staršej ochrannej známky bude navyše vyslovená koncovka „-a“. Hoci pridaná hláska „-a“ v napadnutej ochrannej známke spôsobí jej čiastočnú odlišnosť od reprodukcie staršej ochrannej známky, uvedené nedokáže prekonať skutočnosť, že pri zvukovej realizácii napadnutej ochrannej známky bude vyslovená celá staršia ochranná známka. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že záver prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti kolíznych ochranných známk je potrebné považovať za správny.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu o sémantickej zhodnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky. Dôvodnosť takéhoto záveru vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľ bude obidve ochranné známky vnímať významovo zhodne, a to v spojitosti s baktériami mliečneho kvasenia, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie správnej črevnej mikroflóry. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že záver prvostupňového orgánu o sémantickej zhodnosti porovnávaných označení majiteľ v podanom rozklade nespochybnil.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že v rozsudku LACTOFLORA sa Krajský súd stotožnil so závermi porovnania napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska uvedenými v zrušenom rozhodnutí, a preto nie je dôvodné v tejto časti posúdenie meniť.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí aj s posúdením relevantného spotrebiteľa kolíznych tovarov prvostupňovým orgánom. Za správne považuje jeho konštatovanie, že v prípade dotknutých tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb medzi relevantnú verejnosť nemožno zahrnúť len odbornú verejnosť (lekárov a lekárnikov), ale aj pacientov, keďže k zámene pôvodu týchto tovarov môže dôjsť aj u nich, ako u koncových používateľov. Stotožňuje sa aj so záverom prvostupňového orgánu, že úroveň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude vyššia ako priemerná, keďže ide o tovary, ktoré ovplyvňujú zdravie, pričom relevantná spotrebiteľská verejnosť si dobre uvedomuje riziko vyplývajúce zo zámene označení liekov a s tým spojené negatívne následky.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámene napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, je na strane relevantného spotrebiteľa reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané ochranné známky obsahujú zhodnú časť „lactoflor“, ktorá predstavuje celú staršiu ochrannú známku a podstatnú časť slovného prvku „LACTOFLORA“ napadnutej ochrannej známky. Uvedený zhodný slovný prvok „lactoflor“ je v hodnotených ochranných známkach dobre viditeľný a čitateľný. Hoci je pravda, že prvok „lacto“ predmetných ochranných známk (LACTOFLORA/Lactoflor) môže relevantný spotrebiteľ vnímať ako prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k tovarom v triede 5, ktorý ho informuje o obsahu a zložení tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na to, že obe ochranné známky sú jednoslovné (a takto budú spotrebiteľom aj reprodukované) a ich ďalšie prvky (rozdielna koncovka - „A“, použitie zelenej farby písma v staršej ochrannej známke) nie sú výrazné a rozdielne, existuje na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti reálna možnosť, že si sporné ochranné známky zamení.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámene so staršou ochrannou známkou vo vzťahu k tovarom „farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá“ v triede 5 medzinárodného triedenia možno považovať za naplnené.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že napadnutú ochrannú známku je dôvodné pre tovary „farmaceutické a zverolekárske prípravky, hygienické prípravky na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely, potraviny pre dojčatá“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vyhlásiť za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Napadnutá ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy, herbicídy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, uvedené nebolo predmetom preskúmania orgánom rozhodujúcim o rozklade, nakoľko uvedené majiteľ v podanom rozklade nespochybnil.

Vzhľadom na uvedené a rešpektujúc rozsudok Krajského súdu LACTOFLORA, ako aj na skutočnosť, že pri zrušení rozhodnutia a vrátení vecí na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

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

II.
Ing. Pavol Tomeš
Repašského 20
841 02 Bratislava