



Banská Bystrica 10. 4. 2018  
POZ 531-2016/N-29-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CRISTALFARMA S.r.l., Via S. G. Cottolengo 15, I-20143 Miláno, Taliansko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „BIOSTABIL“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 10.3.2016 prihlasovateľom VETCHEM, s.r.o., Panská dolina 59, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Daliborom Gruberom, GELE, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 531-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.2.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochranej známky „BIOSTABIL“, číslo spisu POZ 531-2016, sa zamietá pre všetky tovary v triede 5 a pre služby „maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s bakteriologickými prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, bakteriálnymi prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, s biocídmi, s kultúrami mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s preparátmi z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s biologickými prípravkami na zverolekárske použitie, s výživovými doplnkami, s kmeňovými bunkami na zverolekárske použitie, s enzýmami na zverolekárske použitie, s enzymatickými prípravkami na zverolekárske použitie, s biologickými tkanivami na zverolekárske použitie; odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, výživových doplnkov a bioproduktov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „BIOSTABIL“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 531-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.4.2017 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochranej známky EÚ „RISTABIL“ č. 5562211 s právom prednosti od 26.7.2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

K porovnaniu označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinované označenie, ktoré však pozostáva len z textovej časti, kde jednotlivé písmená sú vytvorené s obrysom, v čiernobielej úprave. Čo sa týka vizuálneho porovnania, namietateľ skonštatoval, že slovné prvky „BIOSTABIL“ a „RISTABIL“ majú zhodnú koncovú časť v rozsahu šiestich písmen, pričom písmo tvorené obrysom nebude podľa namietateľa mať žiaden vplyv na možnú zámenu označení. Namietateľ ďalej podotkol, že ak sa výrobky za účelom porovnania nenachádzajú práve vedľa seba, je potrebné zobrať do úvahy aj nedokonalosť

pamäťového vnemu, pričom práve koncová časť „STABIL“ bude pravdepodobne dôvodom pre vznik asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Rovnako pri fonetickom porovnaní označení bude zhodná časť „STABIL“, ako zhodnotil namietateľ, ľahko identifikovateľná a zapamätateľná, keďže tvorí slovný základ niektorých frekventovaných slov zo slovnéj zásoby (stabilný, stabilita, destabilizovať...), a preto porovnávané označenia budú vnímané ako podobné.

Pri sémantickom porovnaní sporných označení namietateľ uviedol, že obe označenia pozostávajú z predpony „bio-“ vs. „ri-“) a zhodnej koncovej časti „-stabil“, ktorá je vzhľadom pre oblasť tovarov z triedy 5 významovo dôležitá vzhľadom na účel farmaceutických prípravkov stabilizovať zdravie. Predpou „bio-“ zverejneného označenia, ako uviedol namietateľ, nie je možné považovať za prvok s rozlišovacou spôsobilosťou, keďže väčšina (alebo skôr všetky) farmaceutické výrobky možno v určitom zmysle charakterizovať predponou „bio-“.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ skonštatoval, že tovary a služby zverejneného označenia v triedach 5 a 35 sú zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannéj známky.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby bola prihláška zverejneného označenia POZ 531-2016 zamietnutá pre všetky prihlasované tovary a služby v triedach 5 a 35.

Listom úradu zo 6.6.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 9.8.2017 vyjadril nesúhlas s tvrdením namietateľa, že zverejnené označenie je podobné alebo zameniteľné so staršou ochrannou známkou, a to vzhľadom na? ďalej odôvodňované, porovnanie označení z vizuálneho, fonetického a významového hľadiska.

Podľa prihlasovateľa nemôže dochádzať k pravdepodobnosti zámene porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska vzhľadom na grafický prvok zverejneného označenia, ktorým je písmo tvorené obrysom, a ktorému bude spotrebiteľ prikladať zvláštny význam, pričom argument namietateľa o nedokonalosti pamäťového vnemu spotrebiteľa označil prihlasovateľ za nepodloženú domnienku. Prihlasovateľ dodal, že prvá časť slovného prvku („BIO“) zverejneného označenia je dostatočne odlišná od prvej časti slovného prvku v staršej ochrannéj známke („RI“) a disponuje dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na rozdielnu dĺžku pri reprodukcii porovnávaných označení (štvořslabičné zverejnené označenie „BI-JO-STA-BIL“ vs. trojslabičná staršia ochranná známka „RI-STA-BIL“), tieto nie sú zameniteľné ani z fonetického hľadiska a spotrebiteľ ich bude vnímať ako dostatočne odlišné.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s názorom namietateľa z dôvodov, že z významového hľadiska vo zverejnenom označení prvá časť slovného prvku „BIO“ podľa slovníka cudzích slov znamená „život“ a v spojení s časťou „STABIL“ má význam „život stabilizujúci“. V staršej ochrannéj známke časť slovného prvku „STABIL“, ako uviedol prihlasovateľ, síce niečo naznačuje, avšak prvá časť „RI“ nemá zo sémantického hľadiska žiaden význam, a preto porovnávané označenia nebude podľa prihlasovateľa priemerný spotrebiteľ vnímať ako podobné alebo zameniteľné.

Prihlasovateľ zhrnul, že sporné označenia sú natoľko rozdielne, že je vylúčené, aby sa tieto stali predmetom mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti u spotrebiteľskej verejnosti, že pochádzajú od jedného a toho istého podnikateľa alebo že tovary a služby prihlasovateľa budú pokladané za variant inej ochrannéj známky namietateľa. Na základe komplexného porovnania sporných označení je podľa prihlasovateľa rovnako vylúčené vyvolanie asociácie medzi porovnávanými označeniami vzhľadom na odlišný celkový dojem.

K porovnaniu tovarov a služieb prihlasovateľ skonštatoval, že niektoré tovary v triede 5 sú podobné, avšak tovary v triedach 29 a 30 zapísané pre staršiu ochrannú známku nie sú obsiahnuté v zozname tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie, a preto v spojení s konštatovanou absolútnou odlišnosťou sporných označení si spotrebiteľia nemôžu zameniť tovary označené takýmito odlišnými označeniami.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti prihlasovateľ požiadal úrad, aby zastavil námietkové konanie a zapísal prihlášku zverejneného označenia POZ 531-2016 do registra ochranných známk.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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

Podľa § 7 písm. a) 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.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 ochrannej známky „BIOSTABIL“, číslo spisu POZ 531-2016, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 10.3.2016 prihlasovateľom VETCHEM, s.r.o., Panská dolina 59, 949 01 Nitra, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.2.2017 pre tovary a služby v triedach 5, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CRISTALFARMA S.r.l., Via s. G. Cottolengo, 15, I-20143 Miláno, Taliansko, je majiteľom ochrannej známky EÚ „RISTABIL“ č. 5562211 platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti zo dňa 26.7.2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

## **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietky smerujú proti nasledujúcim tovarom a službám zverejneného označenia:

**v triede 5** – „farmaceutické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; biocídy; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; preparáty z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; výživové doplnky; kmeňové bunky na zverolekárske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; biologické tkanivá na zverolekárske použitie“;

**v triede 35** – „maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s bakteriologickými prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, bakteriálnymi prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, s biocídmi, s kultúrami mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s preparátmi z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s biologickými prípravkami na zverolekárske použitie, s výživovými doplnkami, s kmeňovými bunkami na zverolekárske použitie, s enzýmami na zverolekárske použitie, s enzymatickými prípravkami na zverolekárske použitie, s biologickými tkanivami na zverolekárske použitie; odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, výživových doplnkov a bioproduktov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkovi, aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; obchodné poradenstvo“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre nasledujúce tovary:

**v triede 5** – „pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetical substances for medical use, foodstuffs for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides“

(farmaceutické a zverolekárske prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické látky na medicínske použitie, potrava pre kojencov; náplasti, materiály na ošetrovanie rán; materiál na zubnú výplň, zubný vosk; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy).

Pri posudzovaní podobnosti prihlasovaných tovarov a služieb a tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Tovary zverejneného označenia „*farmaceutické prípravky*“ prihlasované v triede 5 možno aj bez podrobnejšieho porovnávania označiť za tovary identické s tovarmi „*farmaceutické a zverolekárske prípravky*“ staršej ochrannej známky.

Čo sa týka tovarov „*bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; preparáty z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; kmeňové bunky na zverolekárske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; biologické tkanivá na zverolekárske použitie*“ prihlasované v triede 5, tieto možno označiť za zhodné alebo podobné vo vysokej miere s tovarmi „*farmaceutické prípravky*“ staršej ochrannej známky, ide totiž o prípravky a výrobky spadajúce pod tento všeobecný pojem, slúžia na rovnaký účel, uskutočňuje sa nimi farmakoterapia, tieto výrobky a prípravky môžu mať rovnakých výrobcov, sú dostupné na tých istých predajných miestach a okruh spotrebiteľov je rovnaký. V tejto súvislosti je 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, pričom široká kategória farmaceutických prípravkov môže zahŕňať rôzne prípravky obsahujúce ako účinné látky mikroorganizmy alebo enzýmy, ktoré sú určené na lekárske použitie na liečebné alebo preventívne účely. Rovnako kmeňové bunky slúžia na liečebné účely, teda sa nimi uskutočňuje terapia, a spadajú preto tiež pod širšiu kategóriu farmaceutických a zverolekárske prípravkov.

Čo sa týka tovarov „*biocídy*“ zverejneného označenia prihlasovaných v triede 5, tieto je možné považovať za zhodné, resp. podobné vo vysokej miere s tovarmi „*farmaceutické a zverolekárske prípravky; fungicídy*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede vzhľadom na to, že termínom biocid je označená široká skupina prípravkov určených na ničenie alebo obmedzenie rastu škodlivých organizmov vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, do ktorej spadajú okrem iného fungicídy. Biocídy taktiež spadajú do skupiny farmaceutických prípravkov, ktoré predstavujú širokú kategóriu tovarov zahŕňajúcu okrem iného aj fungicídne farmaceutické prípravky, teda prípravky vo forme krémov alebo liekov určených na odstránenie plesní, na liečenie prejavov ich pôsobenia, či slúžiacich ako prevencia. Ide teda o výrobky, ktoré môžu mať rovnakých výrobcov, môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach (v lekárňach) a môžu mať rovnaký okruh spotrebiteľov.

Tovary zverejneného označenia „*výživové doplnky*“ prihlasované v triede 5 možno označiť za podobné s tovarmi „*dietetické látky na medicínske použitie*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Uvedené vyplýva z toho, že ide o tovary podobné svojím účelom i spôsobom použitia, pretože ako tovary zverejneného označenia tak aj tovary staršej ochrannej známky slúžia na zlepšenie zdravia, resp. telesnej kondície spotrebiteľov a majú významný vplyv pre správnu funkciu organizmu. Zároveň sporné tovary môžu byť predávané v podobnej forme a baleniach, môžu mať rovnaké distribučné kanály, rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu mať aj rovnaké predajné miesta (lekárne alebo špecializované poradenské centrá pre zdravý životný štýl).

Prihlasované služby „*maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s bakteriologickými prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, bakteriálnymi prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, s biocídmi, s kultúrami mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s preparátmi z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s biologickými prípravkami na zverolekárske použitie, s výživovými doplnkami, s kmeňovými bunkami na zverolekárske použitie, s enzýmami na zverolekárske použitie, s enzymatickými prípravkami na zverolekárske použitie, s biologickými tkanivami na zverolekárske použitie*“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné a súvisiace so zapísanými tovarmi „*farmaceutické a zverolekárske prípravky; fungicídy*“ v triede 5 pre staršiu ochrannú známku. Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého

subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, a preto je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom.

Podobné platí aj vo vzťahu k službám „*odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, výživových doplnkov a bioproduktov*“ prihlasovaným v triede 35, pretože sa týkajú tovarov, ktoré boli posúdené ako podobné so zapísanými tovarmi v triede 5 a je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť sa môže oprávnenne domnievať, že výrobca uvedených tovarov sa bude zaoberať aj odborným poradenstvom pri predaji predmetných tovarov.

Čo sa týka prihlasovaných služieb „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov*“ v triede 35, tieto možno na základe ich charakteru a zamerania zaradiť do skupiny reklamných a propagačných služieb, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo pre zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním a na zabezpečenie ich podnikateľských aktivít alebo podnikateľskej činnosti tretích osôb/subjektov. Uvedené služby sú však definované všeobecne, nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a teda nie je možné vyvodit' medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Podobne je možné konštatovať pre všeobecne definované služby „*obchodné poradenstvo*“ prihlasované v triede 35, ktorými subjekt poskytuje profesionálne služby zamerané na analyzovanie a riešenie problémov, že tieto nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a preto nie je možné vyvodit' medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Porovnanie námietkami dotknutých tovarov a služieb s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triede 5 a služby „*maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s bakteriologickými prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, bakteriálnymi prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, s biocídmi, s kultúrami mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s preparátmi z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s biologickými prípravkami na zverolekárske použitie, s výživovými doplnkami, s kmeňovými bunkami na zverolekárske použitie, s enzýmami na zverolekárske použitie, s enzymatickými prípravkami na zverolekárske použitie, s biologickými tkanivami na zverolekárske použitie; odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, výživových doplnkov a bioproduktov*“ prihlasované v triede 35 sú rovnaké, podobné alebo súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože majú rovnakú alebo podobnú povahu, účel a majú rovnaký obvyklý pôvod aj distribučné kanály.

Služby „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; obchodné poradenstvo*“ prihlasované v triede 35 sú odlišné od zapísaných tovarov staršej ochrannej známky.

#### **Porovnanie označení**

Zverejnené označenie (POZ 531-2016)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 5562211)

**BIOSTABIL<sup>®</sup>**

**RISTABIL**

Zverejnené označenie je kombinovaným označením pozostávajúcím zo slovného prvku „BIOSTABIL“, ktorý je napísaný veľkým typom písma s kontúrami, pričom za posledným písmenom „L“ je umiestnený grafický prvok zanedbateľnej veľkosti, ktorý je možné identifikovať len po viacnásobnom zväčšení zobrazenia a je tvorený bielym znakom v tvare písmena „S“ imitujúcim osobu v pohybe v čiernom štvorcíku.

Staršia ochranná známka pozostáva z jedného slovného prvku „RISTABIL“ napísaného tučným typom písma čiernej farby.

Pri porovnaní označení z **vizuálneho hľadiska** je nutné uviesť, že dominantným prvkom vo zverejnenom označení je slovný prvok „BIOSTABIL“, ktorého posledných šesť písmen („-STABIL“) je zhodných s poslednými šiestimi písmenami staršej ochrannej známky napísaných v rovnakom poradí. Zverejnené označenie sa od staršej ochrannej známky odlišuje prvým písmenom („B“ vs. „R“), za ktorým nasleduje zhodné písmeno „I“, pričom vo zverejnenom označení za ním ešte nasleduje písmeno „O“, čo však vzhľadom na zhodnosť nasledujúcich šiestich písmen, ako aj na vizuálnu podobnosť písmen „B“ a „R“, čo sa týka ich tvaru, s nasledujúcim zhodným písmenom „I“, nepostačuje na vyvolanie odlišného vizuálneho vnemu. Zhodná časť porovnávaných označení, čo sa týka nielen dĺžky, ale aj celkovej vizuálnej podobnosti, resp. zhodnosti ostatných písmen slovných prvkov „RISTABIL“ vs. „BI-STABIL“ predstavuje v oboch prípadoch podstatnú časť označení a dĺžkový rozdiel len v jednom písmene je pre spotrebiteľa bez podrobnej analýzy, resp. bez možnosti priamo porovnať označenia vedľa seba nepostrehnuteľný. Čo sa týka obrazového prvku, tento je v porovnaní so slovným prvkom zanedbateľnej veľkosti a vizuálny vnem bude preto ovplyvnený hlavne dominantným slovným prvkom aj vzhľadom na to, že pri kombinovaných označeniach sa spotrebiteľ pri vizuálnom vneme väčšinou orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať a nebude sa zaoberať opisovaním obrazového prvku, ktorý je v tomto prípade zanedbateľnej veľkosti bez vplyvu na vizuálne vnímanie. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „bi-jo-stabil“, a staršia ochranná známka ako „ri-sta-bil“. Z porovnania zvukovej podoby sporných označení vyplýva, že v oboch prípadoch zaznejú v slovných prvkoch zhodné posledné dve slabiky. Rozdiel vo výslovnosti prvej slabiky nebude mať podstatný vplyv na celkovú zvukovú podobu porovnávaných označení vzhľadom na prítomnosť rovnakej samohlásky „i“. Slabika „jo“ vo zverejnenom označení pri výslovnosti zaniká vzhľadom na prízvuk, ktorý je na posledných zhodných slabikách „sta“ a „bil“ v prípade oboch porovnávaných označení. Na základe uvedených skutočností je zřejmé, že vzhľadom na podobnosť prvých slabík porovnávaných označení a úplnú zhodnosť ich posledných slabík a zároveň na rovnaký rytmus a intonáciu, budú porovnávané označenia ako celky z fonetického hľadiska vo veľkej miere podobné.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Pri sémantickom hľadisku je potrebné uviesť, že porovnávané označenia možno považovať za podobné v tom, že obsahujú časť slovného prvku „STABIL“, ktorá je zhodná, a ktorú bude priemerný spotrebiteľ pravdepodobne vo vzťahu k prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom (farmaceutické prípravky) vnímať vo význame „stabilizovať zdravotný stav“. Sporné označenia sa odlišujú predponou, kedy pri zverejnenom označení predponu „BIO-“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať pravdepodobne vo význame „živého organizmu“ vzhľadom na prihlasované tovary (*kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; preparáty z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; kmeňové bunky na zverolekárske použitie; biologické tkanivá na zverolekárske použitie*). Predpone „RI-“ priemerný spotrebiteľ pravdepodobne nepriradí žiaden konkrétny význam, avšak zhodu v podstatnej časti slovných prvkov porovnávaných označení „STABIL“ si spotrebiteľ uvedomí a priradí jej zhodný význam. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény**

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov. Pravdepodobnosť zámény 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. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi 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 ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov. Ďalej je potrebné však vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalejšej podobe, ktorú si o nich uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú tak vo zverejnenom označení, ako aj v staršej ochrannej známke farmaceutické, výživové a dietetické prípravky (lekári, lekárnici, školení personál v špecializovaných predajniach), pri ktorej možno predpokladať vyššiu pozornosť, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť (pacienti a ľudia starajúci sa o svoje zdravie), kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že konečný spotrebiteľ, či už laická alebo odborná verejnosť si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámery označení pre dotknuté tovary, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola konštatovaná sémantická podobnosť a zároveň bola z vizuálneho a fonetického hľadiska konštatovaná podobnosť vo vyššej miere najmä na základe zhodných šiestich písmen „STABIL“ v slovných prvkoch porovnávaných označení. V súlade s uvedeným je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Zároveň boli všetky tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 5 a služby „*maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s bakteriologickými prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, bakteriálnymi prípravkami na lekárske a zverolekárske použitie, s biocídmi, s kultúrami mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s preparátmi z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, s biologickými prípravkami na zverolekárske použitie, s výživovými doplnkami, s kmeňovými bunkami na zverolekárske použitie, s enzýmami na zverolekárske použitie, s enzymatickými prípravkami na zverolekárske použitie, s biologickými tkanivami na zverolekárske použitie; odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, výživových doplnkov a bioproduktov*“ prihlasované v triede 35 posúdené ako zhodné, resp. podobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, a preto aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je potrebné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu. V danom prípade, keď je úplne zhodná väčšia časť porovnávaných označení, ktorá má podstatný vplyv na ich celkový dojem, pravdepodobnosť zámery nedokáže vylúčiť rozdiel len v minimálnej časti označení, aj keď na ich začiatku, ako ani nevýrazný, ťažko identifikovateľný obrazový prvok vo zverejnenom označení, čo sa však pri fonetickej reprodukcii a sémantickom porovnaní sporných označení ani neprejaví.

Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú podstatnú zhodnú časť slovných prvkov „STABIL“, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší nový variant označenia tovarov namietateľa.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti bolo zistené, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre námietkami dotknuté prihlasované tovary a služby, 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 sporových konaní

Doručiť:

Ing. Tomáš Hörmann  
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.  
Na Revíne 29  
Bratislava 831 01

Ing. Dalibor Gruber - GELE  
Humenská 29  
040 11 Košice 11