



Banská Bystrica 6. 11. 2019
POZ 159-2016/II-97-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. marca 2017 namietateľom TOPNATUR, s. r. o., K Teplínám 679, 763 15 Slušovice, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Patajová Pataj, s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 159-2016/N-12-2017 zo 16. februára 2017 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 159-2016, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Dobré zo Slovenska, družstvo, Budovateľská 34, 080 01 Prešov (pred zmenou sídla: Dobré zo Slovenska, družstvo, Hlavná 61, 080 01 Prešov), v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Daliborom Gruberom – GELE, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 159-2016/N-12-2017 zo 16. februára 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 159-2016/N-12-2017 zo 16. februára 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona



č. 125/2016 Z. z. zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia „Top Green“, č. spisu POZ 159-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokových tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) predmetného zákona odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej



obrazovej ochrannej známky č. 1267918 „topnatur“ (ďalej „staršia ochranná známka“). Podľa namietateľa vzhľadom na podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb, existuje medzi staršou ochrannou známkou a prihláseným označením pravdepodobnosť zámieny vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Namietateľ ďalej konštatoval, že staršia ochranná známka, vďaka dlhodobému a intenzívnemu používaniu, získala na území Slovenskej republiky dobré meno, pričom cieľom prihlasovateľa bolo parazitovanie na staršej ochrannej známke, snaha o využitie jej známosti, dobrého mena a prestíže bez toho, aby musel vyvinúť akékoľvek úsilie. S ohľadom na uvedené boli podľa namietateľa naplnené aj podmienky pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., bola skutočnosť, že medzi staršou ochrannou známkou a prihláseným označením neexistuje pravdepodobnosť zámenny ani pravdepodobnosť asociácie. Prvostupňový orgán konštatoval, že miera podobnosti kolíznych označení je minimálna a vyplývala z použitia zhodného výrazu „top“, ktorý je však opisný a bez rozlišovacej spôsobilosti. Doplnil, že odlišnosti medzi posudzovanými označeniami spočívajú v prvkoch, ktoré upútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti (odlišná grafická úprava a odlišné slovné prvky označení) a významne sa podieľajú na vytváraní celkového dojmu. Zistená zhodnosť či podobnosť časti porovnávaných tovarov a služieb podľa prvostupňového orgánu nie je spôsobilá kompenzovať zistené odlišnosti označení. Záver o neexistencii pravdepodobnosti zámenny alebo asociácie bol navyše v danom prípade podporený vyššou mierou pozornosti relevantnej verejnosti pri výbere dotknutých tovarov a služieb.

Čo sa týka námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že staršia ochranná známka získala dobré meno, tzn. nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok uvedeného ustanovenia. Pokiaľ ide o podmienku zhodnosti alebo podobnosti označení, prvostupňový orgán odkázal na hodnotenie podobnosti označení vykonané v rámci posúdenia námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Splnenie ďalších zákonných podmienok prvostupňový orgán nepreskúmal, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril nesúhlas so závermi prvostupňového rozhodnutia.

Pokiaľ ide o posúdenie námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., namietateľ odmietol závery prvostupňového orgánu vyplývajúce z hodnotenia podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk. Podľa jeho názoru prvostupňový orgán založil porovnanie označení z vizuálneho hľadiska na porovnaní grafických prvkov, marginalizovaní významu slova „top“ a skutočnosti, že staršia ochranná známka je jednoslovná, zatiaľ čo prihlásené označenie je tvorené tromi samostatnými slovami. Okrem toho prvostupňovému orgánu vyčítal, že grafický motív lístkov použitý v posudzovaných označeniach analyzoval príliš detailne a za rozhodujúce považoval nie samotné použitie motívu lístkov, ale formu ich vyobrazenia. Závery vyvedené z takéhoto detailného opisu grafických prvkov podľa namietateľa nezodpovedajú štandardnej správnej úvahe o vyhodnotení vnímania označenia priemerným spotrebiteľom. Vyjadril presvedčenie, že primerane pozorný spotrebiteľ nebude rozlišovať, či lístky tvoria štylizované srdce alebo ide o lístky s podložími tvoriacim miskou, najmä keď nemá vždy možnosť priameho porovnania označení a v zásade nemá čas podrobne sa venovať jednotlivým prvkom a skúmať odlišnosti, ale musí sa spoliehať na nedokonalý obraz označení ako si ho zapamätá. Uvedené vyplýva z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-342/97 z 22. júna 1999. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal aj na ďalšiu judikatúru, konkrétne na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-334/05 z 12. júna 2007, z ktorého vyplýva, že priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily. Z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-312/03 zo 14. júla 2005 a rozhodnutí odvolacích senátov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) vo veciach R 233/2011-4 a R 53/2011-5 zase vyplýva, že v prípade obrazového označenia, ktoré pozostáva zo slovných aj obrazových prvkov, má slovný prvok v zásade silnejší dopad na vnímanie spotrebiteľa ako prvok obrazový, a to z dôvodu, že spotrebiteľia nemajú tendenciu analyzovať označenia, pričom sa ľahšie orientujú v označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov ako opisom obrazových prvkov. Podľa namietateľa nie je opodstatnené pripisovať grafickému vyobrazeniu lístkov, ktoré navyše nie je v označeniach dominantné, takú významnú úlohu, akú mu prisúdil prvostupňový orgán.

Namietateľ sa ďalej zaoberal posúdením vplyvu spoločného slovného prvku označení „top“, ktorý prvostupňový orgán označil ako opisný a pochvalný. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na to, že prihlasovateľ si z množstva opisných a pochvalných slovných prvkov vybral práve to isté slovo, ktoré sa vyskytuje v staršej ochrannej známke a toto navyše použil zhodne hneď na začiatku označenia. Zastal názor, že pokiaľ obidve posudzované označenia obsahujú na svojich začiatkoch zhodné, hoci opisné slovo, nie je možné túto skutočnosť úplne ignorovať a vysloviť záver, že spotrebiteľ si všimne prednostne iné prvky, konkrétne slová „Green“, resp. „natur“. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-194/09 z 8. februára 2011, podľa ktorého skutočnosť, že zhodný prvok v porovnávaných označeniach je nedištinkatívny, nepostačuje na popretie akejkoľvek podobnosti medzi označeniami, pokiaľ tu nie je dostatok iných odlišujúcich faktorov. Ak si verejnosť tento podobný prvok všimne, musí byť pri porovnaní

zohľadnený. Skutočnosť, že takýto prvok je opisný či inak nedištinkatívny, nie je sama osebe dostatočná na vyvodenie záveru, že toto slovo je v celkovom dojme vytvorenom ochrannou známkou zanedbateľné. Okrem toho sa v rozsudkoch Všeobecného súdu vo veci T-412/08 z 15. decembra 2009 a T-109/07 z 25. marca 2009 uvádza, že v označeniach obsahujúcich slovný prvok je práve prvá časť slova tá, ktorá primárne upúta pozornosť spotrebiteľa, a teda bude zapamätaná jasnejšie a zreteľnejšie ako zvyšok označenia. To znamená, že vo všeobecnosti začiatok označenia má významný vplyv na celkový dojem, ktorý označenie vytvára u spotrebiteľa. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že i slovný prvok „top“, zhodne použitý v obidvoch kolíznych označeniach v ich úvode, zohráva úlohu pri posúdení ich podobnosti. Jeho nedištinkatívnosť nemôže automaticky znamenať, že v celkovom dojme, ktorý označenia vytvárajú, nepredstavuje zhodný faktor a spotrebiteľ ho nebude vnímať aspoň v minimálnej miere.

Namietateľ ďalej upozornil, že prvostupňový orgán najskôr pri porovnaní kolíznych označení z vizuálneho hľadiska považoval slovný prvok „top“ za bezvýznamný, na druhej strane práve na základe prítomnosti tohto slova v obidvoch označeniach konštatoval ich fonetickú i sémantickú podobnosť.

Ďalšou nesprávnou úvahou prvostupňového orgánu pri vykonanom porovnaní označení z vizuálneho hľadiska bolo podľa namietateľa pripísanie dôležitosti slovnému prvku „ORIGINAL“, hoci pri porovnaní označení z fonetického hľadiska bol tento prvok (vzhľadom na jeho umiestnenie, veľkosť a opisný charakter) vylúčený.

Namietateľ vyjadril počudovanie nad tým, že ak prvostupňový orgán považoval uvedený prvok za taký zanedbateľný, že nebude spotrebiteľom reprodukováný, prečo zhodný názor nezaujal aj pri vizuálnom a sémantickom hľadisku.

S ohľadom na uvedené namietateľ konštatoval, že prvostupňový orgán na základe nesprávne vyhodnoteného vizuálneho vnemu, ktorý posudzované označenia vyvolávajú, vyvodil nesprávny záver o ich celkovej vizuálnej nepodobnosti.

Namietateľ nesúhlasil ani so záverom prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti posudzovaných označení v minimálnej miere. Podľa neho je zrejmé, že označenia budú foneticky reprodukované ako „topgrín“ a „topnatur“, pričom dominantný vnem vyvolá práve prvá časť označení, ktorej dôležitosť prvostupňový orgán opätovne potlačil konštatovaním, že zhodný začiatok bude zatiernený dominantným prvkom „grín“, resp. „natur“. Svoje konštatovanie však podľa namietateľa prvostupňový orgán ďalej nezdôvodnil. Namietateľ v tejto súvislosti uviedol, že celkový fonetický vnem označení je ovplyvnený predovšetkým slabikami, pričom zásadnú úlohu zohráva rytmus a intonácia. Kľúčovými prvkami sú teda slabiky, ich poradie a prízvuk. Prvá slabika, na ktorej je v slovenskom jazyku kladený pri výslovnosti prízvuk, a teda je foneticky dominantná, je v porovnávaných označeniach zhodná. S ohľadom na uvedené je podľa namietateľa v danom prípade potrebné konštatovať fonetickú podobnosť označení vo vyššej miere, než ktorú im priznal prvostupňový orgán.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ vyjadril presvedčenie, že posudzované označenia sú pre priemerného spotrebiteľa významovo zhodné, prípadne vysoko podobné. V tejto súvislosti uviedol, že v súčasnosti sa slovám „zelený“ (Green) a „prírodný/z prírody“ (natur) pripisuje zhodný význam a sú používané ako synonymá. Zároveň sú používané v prenesenom význame ako „zdravé, zdraviu prospešné“. Zelená je všeobecne akceptovaná ako farba prírody a bežne a zrozumiteľne pre všetkých sa ňou vyjadruje pôvod z prírody alebo súvislosť s prírodou (napr. zelená energia, zelená škola, zelený bod a pod.).

Namietateľ v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny zhrnul, že priemerný spotrebiteľ nerozlišuje, či sú na etikete vyobrazené lístky štylizujúce srdce alebo tri vyrastajúce lístky. Z pohľadu priemerného spotrebiteľa obidve označenia obsahujú na začiatku rovnaké slovo „top“, ktoré si prioritne zapamätá, nasleduje slovo „green/natur“ evokujúce „prírodu/niečo prírodné“ a vyobrazenie lístkov, a podľa uvedených znakov sa bude zväčša orientovať. Slovné spojenie „top natur“ a „top green“ spolu s motívom lístkov v spotrebiteľovi vyvolá dojem spojitosti označení a asociácie v tom zmysle, že sa spotrebiteľ bude domnievať, že tovary označené posudzovanými označeniami pochádzajú od toho istého výrobcu. Odlišná grafická úprava či odlišnosti v slovných prvkoch (hoci s rovnakým významom), ktoré prvostupňový orgán akceptoval ako zásadné pre konštatovanie nepodobnosti a nezameniteľnosti označení, nezohrávajú podľa namietateľa pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení takú významnú úlohu, akú im prisúdil prvostupňový orgán.

Nakoniec namietateľ upozornil, že prvostupňový orgán pri svojom hodnotení pravdepodobnosti zámeny nezohľadnil princíp previazanosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou dotknutých tovarov a služieb, ktorých časť bola v danom prípade vyhodnotená ako zhodná alebo podobná. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97 z 29. septembra 1998, podľa ktorého vo všeobecnosti platí, že vyššia miera podobnosti označení vyvažuje nižšiu mieru podobnosti tovarov a služieb a naopak.

Namietateľ svoje argumenty v súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. uzavrel konštatovaním, že postup prvostupňového orgánu nebol v súlade so zákonom ani zaužívanou praxou. Tento postup označil za účelový a selektívny v prospech konštatovania nepodobnosti označení.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že predložené doklady neboli dostatočné pre konštatovanie dobrého mena staršej ochrannej známky. Argument prvostupňového orgánu, podľa ktorého mal namietateľ predložiť doklady preukazujúce umiestnenie staršej ochrannej známky v rebričkoch v danom segmente trhu na území Slovenskej republiky či prieskumy verejnej mienky týkajúce sa jej známosti, označil za neopodstatnený s odôvodnením, že obstaranie takýchto dokladov by bolo pre namietateľa neprimerane zaťažujúce.

K námietke prvostupňového orgánu, že nebola predložená žiadna faktúra preukazujúca predaj konkrétnych výrobkov spotrebiteľom, namietateľ uviedol, že predložil vyčíslenie objemu predaja produktového radu „Topnatur“ za obdobie rokov 2013 – 2015. Konkrétne faktúry o predaji namietateľ označil za svoje obchodné tajomstvo, ktoré nemohol poskytnúť prihlasovateľovi. Z predloženej faktúry z októbra 2014 vystavenej dodávateľovi Phoenix, zdravotnícke zásobovanie, a. s., Bratislava, podľa namietateľa vyplýva skutočnosť, že si u tohto dodávateľa objednal distribúciu tisíc kusov letákov do lekární, na ktorých boli propagované výrobky „Spirulina“ a „Zelený jačmeň“.

Namietateľ odmietol argument prvostupňového orgánu o krátkosti časového obdobia, ku ktorému sa viažu predložené doklady, pričom obdobie dvoch rokov pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky považoval za dostatočné.

S ohľadom na uvedené namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil a napadnutú prihlášku ochrannej známky v celom rozsahu zamietol.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 17. júla 2017 v súvislosti s posúdením podobnosti kolíznych označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že v danom prípade relevantný spotrebiteľ rozlíši, či lístky tvoria štylizované srdce alebo ide o lístky s podložíím v tvare misky, a preto považoval odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia za správne. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán pri vizuálnom hľadisku správne zohľadnil aj vplyv slovného prvku „ORIGINAL“, keďže spotrebiteľ tento prvok vníma.

Stotožnil sa s konštatovaním prvostupňového orgánu, že posudzované označenia sú ako celky z fonetického hľadiska nezameniteľné. V tejto súvislosti doplnil, že podľa jeho názoru pri fonetickom porovnaní označení zohráva svoju úlohu aj slovný prvok „ORIGINAL“, ktorý prvostupňový orgán pri porovnaní nezohľadnil s odôvodnením, že spotrebiteľ ho, vzhľadom na jeho umiestnenie, veľkosť a opisnosť, nebude foneticky reprodukovat'.

Ďalej prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné, naopak stotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu iba o ich čiastočnej podobnosti.

Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa postupoval v súlade so zákonom a podľa zaužívanej praxe s prihliadnutím na všetky dôkazné materiály predložené účastníkmi konania. V súvislosti s judikatúrou, na ktorú poukazoval namietateľ, prihlasovateľ uviedol, že táto je irelevantná, keďže namietateľ nepredložil žiadne odôvodnenie relevantných rozsudkov ani podklady, z ktorých súdy vychádzali.

Prihlasovateľ vyjadril názor, že priemerný spotrebiteľ vníma označenia ako celok, a preto sú kolízne označenia nepodobné a nezameniteľné. Odmietol argument namietateľa, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tovary označené posudzovanými označeniami pochádzajú od toho istého výrobcu. Nesúhlasil

ani s poukazom namietateľa na tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého nižšia miera podobnosti kolíznych označení môže byť vyvážená vyššou mierou podobnosti dotknutých tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., prihlasovateľ upozornil, že prvostupňový orgán od namietateľa nepožadoval predloženie dokladov preukazujúcich umiestnenie staršej ochrannej známky v rebríčkoch ani prieskumy verejnej mienky týkajúce sa jej známosti. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa iba uviedol príklady, aké dôkazy mohol namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložiť. Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán správne konštatoval, že namietateľ nepredložil žiaden listinný dôkaz, ktorým by preukázal, že jeho staršia ochranná známka nadobudla na území Slovenskej republiky dobré meno.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie o zamietnutí predmetných námietok potvrdil a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známk.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje prvý uplatnený námietkový dôvod] 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) 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 je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, 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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, číslo spisu POZ 159-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28. januára 2016 prihlasovateľom Dobré zo Slovenska, družstvo, Budovateľská 34, 080 01 Prešov, a zverejnená vo vestníku úradu 2. mája 2016 pre tovary „farmaceutické prípravky; biologické prípravky na lekárske použitie; výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; diétne nápoje na lekárske použitie; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; vitamínové prípravky; proteínové koncentráty ako výživové doplnky k potravinám; proteínové výživové doplnky; bylinkové čaje na lekárske použitie“ v triede 5 a „firemné listiny; tlačivá; papiernický tovar; tlačené reklamné materiály; informačné brožúry, fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre“ v triede 16 a pre služby „maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s výživovými doplnkami, s vitamínovými prípravkami, s minerálnymi výživovými doplnkami, s posilňujúcimi prípravkami, tonikami, s výživovými vlákninami, s liečivými čajmi, s kozmetickými prípravkami, s bielkovinovými potravinami, s potravinárskymi výrobkami, s ovocím, so zeleninou, s nápojmi; odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, kozmetiky, výživových doplnkov a bioproduktov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; obchodné poradenstvo“ v triede 35 a „balenie tovarov; skladovanie tovarov; automobilová doprava; nákladná doprava; kamiónová nákladná doprava; sprostredkovanie prepravy; kuriérske služby; doručovanie tovarov; doprava; preprava“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ TOPNATUR, s. r. o., K Teplinám 679, 763 15 Slušovice, Česká republika, je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1267918 platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 12. januára 2015, zapísanej pre tovary „cosmetic and perfumery products, herbal cosmetics, soaps, including medicinal soaps, perfumes, oils for perfumes, creams, milks, emulsions, gels and lotions, deodorants for personal use, preparations for toilet purposes, hair lotions, dentifrices and mouthwashes, powders and lotions for cleaning the teeth and the oral cavity, all the aforesaid goods other than for medical use, hair and body shampoos, preparations for cleaning and caring for hands and hair, such as hair conditioners, hair pomades, hair styling lotions, hair sprays, skin care preparations, such as creams for tanning and after-sun lotions, massage creams and emulsions, regenerating creams and lotions“ (kozmetické a voňavkárske výrobky, bylinné kozmetiky, mydlá, vrátane liečivých mydiel, parfumov, olejov pre parfumy, krémov, mlieka, emulzií, gélov a pleťových vôd, dezodoranty pre osobnú potrebu, prípravky na toaletné účely, pleťové vody, prostriedky na čistenie zubov a ústne vody, prášky a pleťové vody na čistenie zubov a ústnej dutiny, všetky vyššie uvedené výrobky iné ako na lekárske účely, šampóny na vlasy a telo, prípravky na čistenie a starostlivosť o ruky a vlasy, ako sú kondicionéry na vlasy, pomády na vlasy, pleťové vody, spreje na vlasy, pokožka ošetrovacie prípravky, ako sú krémy na opaľovanie a pleťové vody po opaľovaní, masážne krémy a emulzie, regeneračné krémy a pleťové vody) v triede 3, „pharmaceutical and parapharmaceutical products, vitamins and minerals and trace elements, nutritional and dietetic preparations adapted for medical purposes, medicines, medicated syrups, extracts of medicinal plants and combined preparations of vitamins, minerals, trace elements and plant extract medicinal preparations for medical purposes, food supplements with added vitamins or minerals or trace elements for medical purposes, vitamin preparations, vitamins and multi-vitamin preparations, minerals and multimineral preparations for medical purposes, herbal teas, medicinal herbs in dried or preserved form, extracts of medicinal herbs, confectionery in the form of tablets, pastilles, capsules or chewing gums containing curative ingredients, dietetic substances adapted for medical purposes, dietetic mineral waters and drinks adapted for medical purposes, dietetic foods adapted for medical purposes, nutritional supplements, protein preparations or foodstuffs for medical purposes, balms and creams and ointments for medical purposes, chemical products for medical purposes, medicinal oils, oils for medical purposes, fats for medical purposes, medicinal salts, tinctures for medical purposes, vitamin and mineral food in the form of concentrates, protein concentrates as nutritional additives to foodstuffs for medical purposes, medicated food supplements, dietetic

or nutritional preparations for daily food supplements“ (farmaceutické a parafarmaceutické výrobky, vitamíny a minerály a stopové prvky, výživové a dietetické prípravky upravené na lekárske účely, lieky, liečivé sirupy, výtázky z liečivých rastlín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopové prvky a výtázky z rastlín na lekárske účely, potraviny doplnky s pridanými vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske účely, vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové prípravky, minerály a multiminerálne prípravky na lekárske účely, bylenné čaje, liečivé byliny v sušenej alebo konzervovanej forme, výtázky z liečivých bylín, cukrovinky v vo forme tabliet, pastiliek, kapsúl alebo žuvačiek obsahujúcich liečivé prísady, dietetické látky upravené na lekárske účely, dietetické minerálne vody a nápoje upravené na lekárske účely, dietetické potraviny upravené na lekárske účely, výživové doplnky, proteínové prípravky alebo potraviny na lekárske účely, balzamy a krémy a masti na lekárske účely, chemické výrobky na lekárske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, vitamínové a minerálne potraviny vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako nutričné prísady do potravín na lekárske účely, liečivé potravinové doplnky, dietetické alebo výživné prípravky pre denné potravinové doplnky) v triede 5, „*eggs and powdered eggs, fruit and vegetable produce, forest and garden produce, mushrooms and mixtures thereof, dried, preserved, frozen and sterilized, preserved meat, preserved meat and vegetables, preserved poultry, preserved fish and game, meat extracts and meat and fish products, meat, fish, dried, frozen, salted and smoked poultry and game, jellies, jams, compotes, fruit pulp, potatoes and frozen, preserved, dried or cooked potato products, potato chips, milk and milk products, especially butter and including butter for spreading, sour milk products including yogurt, dairy creams, cheese, milk curds, cream and milk substitutes with a vegetable base, including preserved and dried products, oils, edible fats and margarines, combined fats of animal and vegetable origin, soups, soup mixes, stock, bouillon, soups, instant soups in bags, ingredients and binding agents for soups, semi-finished goods made of egg, milk and substitutes therefor, vegetable-based beverages used as milk substitutes, including in a dried, condensed, preserved and powder form, milk-based beverages and substitutes for these and substances for making such beverages, weed extracts for food, pre-cooked products and prepared dishes made with the foodstuffs specified in this class; foods prepared from potato powder; pâtés (pies)*“ [vajcia a sušené vajcia, ovocné a zeleninové výrobky, lesné a záhradné výrobky, huby a ich zmesi, sušené, konzervované, mrazené a sterilizované, konzervované mäso, konzervované mäso a zelenina, konzervovaná hydina, konzervované ryby a divina, mäsové výtázky a mäso a ryby výrobky, mäso, ryby, sušená, mrazená, solená a údená hydina a zverina, želé, džemy, kompóty, ovocná dužina, zemiaky a mrazené, konzervované, sušené alebo varené zemiakové výrobky, zemiakové lupienky, mlieko a mliečne výrobky, najmä maslo vrátane masla na roztieranie, kyslé mliečne výrobky vrátane jogurtov, mliečnych krémov, syrov, mliečnych tvarohov, smotany a náhradiek mlieka s rastlinným základom vrátane konzervovaných a sušených výrobkov, olejov, jedlých tukov a margarínov, kombinovaných tukov živočíšneho a rastlinného pôvodu, polievok, polievkové zmesi, bujón, vývar, polievky, instantné polievky vo vreckách, prísady a spojivá do polievok, polotovary z vajec, mlieka a ich náhradiek, nápoje na rastlinnej báze používané ako náhrada mlieka, a to aj v sušenej, kondenzovanej, konzervovanej a práškovej forme, nápoje na báze mlieka a ich náhradky a látky na výrobu týchto nápojov, výtázky z buriny pre potraviny, predvarené výrobky a hotové jedlá vyrobené z potravín uvedených v tejto triede; potraviny pripravené zo zemiakového prášku; paštéty (koláče)] v triede 29, „*bread, pastries, bakery products, confectionery and sugar confectionery, especially biscuits, wafers, rusks, bread rolls, cookies, cakes, tarts, lollipops, cotton candy, candy, chewing gum, gum sweets, pralines, gingerbread, puddings, pancakes, tarts, wheat flakes and other wheat products for human consumption, muesli, popcorn, cereal preparations, ice, coffee, artificial coffee extracts, tea, tea extracts, iced tea, cocoa, chocolate-based beverages, sugar, rice, flour, honey, bee glue (propolis) for human consumption, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces, ketchup, spices and seasoning preparations, natural sweeteners, meat gravies (sauces) except dressings, preparations, especially instant mixtures for preparing beverages made with coffee, tea and chocolate, flour and cereal preparations, pasta products, including instant pasta, dishes made with puff pastry, pasta, dumplings, noodles, spaghetti, aforesaid goods also as dietetic food not for medical purposes, sandwiches, pre-cooked goods and prepared dishes made with the foodstuffs specified in this class; herbal products and dried, preserved, sterilized and frozen combinations thereof,; pasta; jellies (confectionery)*“ [chlieb, pečivo, pekárske výrobky, cukrovinky a cukrovinky, najmä sušienky, oblátky, sucháre, pečivo, pečivo, koláče, koláče, torty, lizanky, bavlnené cukrovinky, bonbóny, žuvačky, žuvačky, pralinky, perník, pudingy, palacinky, koláče, pšeničné vločky a iné výrobky z pšenice určené na ľudskú konzumáciu, müsli, popcorn, obilné prípravky, ľad, káva, výtázky z umelej kávy, čaj, čajové výtázky, ľadový čaj, kakao, čokoládové nápoje, cukor, ryža, múka, med, včely lepidlo (propolis) na ľudskú konzumáciu, melasa, droždie, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky, kečup, korenie a chuťové prísady, prírodné sladidlá, omáčky na mäso (omáčky), okrem dresingov, prípravkov, najmä okamžitých zmesí na prípravu nápojov vyrobené z kávy, čaju a čokolády, z múky a obilnín, cestovinové výrobky vrátane instantných cestovín, jedlá z lístkového cesta,

cestoviny, knedle, rezance, špagety, uvedené výrobky tiež ako dietetické potraviny na iné ako lekárske účely, sendviče, predvarené výrobky a hotové jedlá vyrobené z potravín uvedených v tejto triede; bylinné výrobky a ich sušené, konzervované, sterilizované a mrazené kombinácie; cestoviny; želé (cukrovinky)] v triede 30, „carbonated and non-carbonated soft drinks, including mineral, sparkling, isotonic and energy beverages, syrups, concentrates and other preparations for making beverages, fruit juices and vegetable juices, musts, fruit nectars and fruit juice beverages, mineral water and table water, beverages for diabetics and non-medicinal dietetic beverages, powder of non-alcoholic beverages, powder and flavoring preparations for making non-alcoholic beverages and liqueurs, non-alcoholic aperitifs“ (sýtené a nesýtené nealkoholické nápoje, vrátane minerálnych, šumivých, izotonických a energetických nápojov, sirupov, koncentrátov a iných prípravkov na výrobu nápojov, ovocných štiav a zeleninových štiav, muštov, ovocných nektárov a nápojov z ovocných štiav, minerálnych vôd a stolových vôd, nápojov pre diabetikov a neliečivé dietetické nápoje, prášok nealkoholických nápojov, práškové a aromatické prípravky na výrobu nealkoholických nápojov a likérov, nealkoholické aperitívy) v triede 32 a služby „intermediary services in the field of trade of the goods mentioned in classes 3, 5, 29, 30 and 32, import and export of the goods mentioned in classes 3, 5, 29, 30 and 32“ (sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30 a 32, dovoz a vývoz tovarov uvedených v triedach 3, 5, 29, 30 a 32) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie staršej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na strane verejnosti v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. V súvislosti s námietkami uplatnenými v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. namietateľ rozporoval záver prvostupňového orgánu o nenaplnení jednej z kumulatívnych podmienok predmetného ustanovenia, konkrétne, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a náležitým spôsobom nepreukázal nadobudnutie dobrého mena staršej ochrannej známky na relevantnom trhu na území Slovenskej republiky.

Pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť porovnávané označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý posudzované označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou porovnávaných označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Čo sa týka posúdenia zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplňujúci charakter, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary alebo služby určené. Na základe uvedeného dospel k nasledovným záverom.

Prvostupňový orgán všetky tovary prihláseného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval za zhodné so široko definovaným a významovo rozsiahlym pojmom staršej ochrannej známky „*farmaceutické a parafarmaceutické výrobky*“ v tej istej triede.

Služby prihláseného označenia „*maloobchodné služby s farmaceutickými prípravkami, s výživovými doplnkami, s vitamínovými prípravkami, s minerálnymi výživovými doplnkami, s posilňujúcimi prípravkami, tonikami, s výživovými vlákninami, s liečivými čajmi, s kozmetickými prípravkami, s bielkovinovými potravinami, s potravinárskymi výrobkami, s ovocím, so zeleninou, s nápojmi*“ v triede 35 označil prvostupňový orgán za kolízne, a teda podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 5, a to z dôvodu, že spotrebiteľ môže predpokladať, že výrobca týchto tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom.

Čo sa týka služieb prihláseného označenia „*odborné obchodné poradenstvo v oblasti farmaceutiky, kozmetiky, výživových doplnkov a bioproduktov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; obchodné poradenstvo*“ v triede 35, prvostupňový orgán dospel k záveru, že ide o služby, ktoré sú svojím charakterom určené na uspokojovanie podobných potrieb ako služby staršej ochrannej známky „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30 a 32*“ v triede 35. Služby prihláseného označenia sú zamerané predovšetkým na marketing, obchodnú správu, majú za cieľ zviditeľniť a upriamiť pozornosť na určitý výrobok či službu, spoločnosť, obchodnú značku alebo myšlienku. Tieto služby majú podobnú povahu, účel, resp. môžu byť navzájom doplnkové so sprostredkovateľskými službami staršej ochrannej známky, a preto prvostupňový orgán konštatoval ich podobnosť v nízkej miere.

Naopak tovary prihláseného označenia v triede 16 prvostupňový orgán vyhodnotil ako nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, a to z dôvodu, že sa odlišujú vo väčšine kritérií pre hodnotenie podobnosti, konkrétne v povahe, účele, spôsobe použitia i zvyčajných výrobcov či poskytovateľoch. Predmetné tovary a služby si podľa prvostupňového orgánu navzájom nekonkurujú ani sa nedopĺňajú.

Rovnako služby prihláseného označenia v triede 39 týkajúce sa dopravy, skladovania, balenia a doručovania tovarov vyhodnotil prvostupňový orgán ako nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože sa podľa jeho názoru zreteľne líšia v ich poskytovateľoch či výrobcov, povahe, účele poskytnutia a použitia i distribučných kanáloch. Porovnávané tovary a služby nie sú v konkurenčnom vzťahu, a nie sú ani komplementárne v tom zmysle, že jedny by boli nevyhnutné pre poskytovanie či výrobu tých druhých. Služby prihláseného označenia v triede 39 sú poskytované špecializovanými prepravnými spoločnosťami, ktorých podnikanie nespočíva vo výrobe, propagácii či predaji týchto výrobkov.

Uvedené závery prvostupňového orgánu neboli namietateľom v podanom rozklade spochybnené, a preto orgán rozhodujúci o rozklade bude pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok vychádzať z týchto záverov.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k záveru o ich nepodobnosti z vizuálneho hľadiska a fonetickej podobnosti iba v minimálnej miere. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán pripustil, že porovnávané označenia môžu vyvolávať čiastočne podobný sémantický vnem.

Keďže namietateľ rozkladom napadol uvedené čiastkové závery prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade vykoná porovnanie kolíznych označení z jednotlivých hľadísk (vizuálne, fonetické a sémantické).

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania sú dve čierno-biele obrazové označenia pozostávajúce zo slovných i obrazových prvkov. Prihlásené označenie tvorí slovné spojenie „Top Green ORIGINAL“ znázornené v bežnom type písma. Nad slovnými prvkami prihláseného označenia sa ďalej nachádza obrazový prvok, vyobrazenie spojených listov, ktoré na prvý pohľad pripomínajú tvar srdca. Je potrebné uviesť, že z vyjadrení účastníkov konania je zrejмый názorový rozpor ohľadne vplyvu slovného prvku „ORIGINAL“ na podobnosť, resp. nepodobnosť posudzovaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že uvedený slovný prvok, vzhľadom na svoju minimálnu veľkosť v porovnaní s ostatnými prvkami prihláseného označenia a tiež jeho farebnosť (je znázornený nevýraznou svetlo šedou farbou), bude pre spotrebiteľov slabo viditeľný a je dôvodné tvrdiť, že títo ho v prihlásenom označení ľahko prehliadnu. Z tohto dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovný prvok „ORIGINAL“ prihláseného označenia nebude mať vplyv na hodnotenie podobnosti zo žiadneho z posudzovaných hľadísk, ani na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámery kolíznych označení.

Staršiu ochrannú známku tvorí slovný prvok „topnatur“ v bežnom type písma, pričom prvá časť „top“ je znázornená tučným písmom, a preto (hoci sú slová „top“ a „natur“ spojené do jedného celku) bude spotrebiteľmi vnímaná samostatne. Nad týmto slovným prvkom sa nachádza obrazový prvok misky s tromi listami. Slovné i obrazové prvky staršej ochrannej známky sú znázornené bielou farbou na čiernom štvorcovom podklade.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že ani jedno z porovnávaných označení neobsahuje vizuálne dominantné prvky, teda také, ktoré by vzhľadom na svoju veľkosť (prípadne výraznú farebnosť) v porovnaní s inými prvkami okamžite a prednostne upútali pozornosť spotrebiteľa. Naopak všetky prvky, s výnimkou slovného prvku „ORIGINAL“ v prihlásenom označení, možno z tohto pohľadu (berúc do úvahy celkovú kompozíciu označení) považovať za rovnocenné.

Namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že posudzované označenia sú vizuálne nepodobné. Vytýkal prvostupňovému orgánu, že sa až príliš detailne venoval analýze obrazových prvkov lístkov, pričom relevantný spotrebiteľ takto podrobne označenia na trhu neskúma. Zväčša totiž nemá možnosť priameho porovnania označení vedľa seba a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Zároveň označenia vníma ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily. Okrem toho namietateľ upozornil na judikatúru v oblasti ochranných známok, z ktorej vyplýva, že spotrebiteľ venuje väčšiu pozornosť slovným prvkom označení pred ich obrazovými prvkami.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že je nesporné, že obe porovnávané označenia obsahujú vizuálne takmer zhodný slovný prvok „Top/top“. Namietateľ zdôrazňoval jeho vplyv na hodnotenie podobnosti označení z dôvodu, že je umiestnený na začiatku ich slovných častí. V prípade tohto slovného prvku je však potrebné objektívne uviesť, že ide o veľmi krátky slovný prvok, ktorý tvorí pomerne malú časť inak komplexných označení, a preto je jeho vplyv na celkové vizuálne vnímanie označení marginálny. Ostatné prvky posudzovaných označení sa svojím grafickým prevedením navzájom odlišujú. Aj keď je pravda, že obidve označenia obsahujú vyobrazenie lístkov, ich prevedenie je na prvý pohľad odlišné, či už ich spotrebiteľ analyzuje podrobne alebo nie. Namietateľ sa svojimi argumentmi snažil navodiť dojem, že na konštatovanie vizuálnej podobnosti postačuje prítomnosť obrazového prvku listov v oboch označeniach, bez ohľadu na to, v akej forme sú vyjadrené, čo nie je správne. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade odlišné prevedenie (obrazových i slovných) prvkov má za následok odlišný celkový dojem označení, na základe čoho možno záver prvostupňového orgánu o ich vizuálnej nepodobnosti označiť za správny a plne v súlade s rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci C-334/05 z 12. júna 2007, podľa ktorého spotrebiteľia vnímajú označenia ako celky. Orgán rozhodujúci o rozklade navyše uvádza, že hodnotenie podobnosti kolíznych označení vykonané prvostupňovým orgánom bolo štandardné a v súlade s ustálenou praxou.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prvostupňový orgán uviedol, že zhodný začiatok označení „top“ bude zatienený dominantným, resp. rozlišujúcim prvkom „grín/natur“ a vzhľadom na to priznal označeniam len minimálnu mieru podobnosti z fonetického hľadiska. Namietateľ označil tento záver prvostupňového orgánu

za nedôvodný a uviedol, že fonetická podobnosť označení je v skutočnosti vyššia, než akú im priznal prvostupňový orgán.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade nie je sporné, že prihlásené označenie bude vyslovené ako „top-grín“ a staršia ochranná známka ako „top-na-tur“, čo znamená, že prvá slabika obidvoch porovnávaných označení je zhodná. Ako už bolo zdôvodnené vyššie, slovný prvok prihláseného označenia „ORIGINAL“ nebude mať vplyv na hodnotenie podobnosti označení z fonetického hľadiska. Namietateľ správne konštatoval, že pre posúdenie fonetickej podobnosti sú rozhodujúce rytmus a intonácia, ako aj počet slabík, ich poradie a prízvuk. V tejto súvislosti je zrejmé, že posudzované označenia sa líšia v počte slabík (dve vs. tri), pričom slová „grín“ a „natur“ nemajú zvukovo nič spoločné, líšia sa v zložení a počte písmen, striedaní samohlások a spoluhlások i v dĺžke a rytme ich výslovnosti (dlhé „grín“ vs. krátke oddelované „natur“). Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje fonetickú podobnosť posudzovaných označení v nízkej miere.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prvostupňový orgán po analýze jednotlivých prvkov dospel k záveru, že posudzované označenia sú spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa podobný sémantický vnem. Namietateľ v rozklade zastal názor, že posudzované označenia sú významovo vysoko podobné, prípadne až zhodné.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s analýzou jednotlivých prvkov, ako ju vykonal prvostupňový orgán. Ten uviedol, že slovné prvky prihláseného označenia „Top Green“ môžu byť spotrebiteľmi chápané vo význame „vynikajúce zelené“ a slovné spojenie staršej ochrannej známky „topnatur“ vo význame „vynikajúce z prírody/prírodné“. Orgán rozhodujúci o rozklade sa prikláňa k názoru namietateľa, že slovné prvky „Green“ a „natur“ môžu byť vnímané ako synonymá a evokovať u spotrebiteľa ten istý alebo veľmi podobný význam, a preto je dôvodné konštatovať sémantickú podobnosť kolíznych označení vo vysokej miere, prípadne až ich zhodnosť. Uvedený záver navyše podporujú obrazové prvky listov prítomné v obidvoch označeniach, ktoré sú tiež nositeľmi veľmi podobného významu (listy v tvare srdca vs. listy v miske).

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je ďalej potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Prvostupňový orgán konštatoval, že v danom prípade bude, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka, miera pozornosti relevantnej verejnosti vyššia ako priemerná. Keďže uvedený záver prvostupňového orgánu namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, bude orgán rozhodujúci o rozklade v rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény vychádzať z tohto záveru.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištingtívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol, že spoločný slovný prvok posudzovaných označení „Top/top“ je opisný, pochvalný, a preto je prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ toto tvrdenie prvostupňového orgánu nespochybnil, uviedol len, že napriek jeho opisnej povahe ho nemožno úplne ignorovať a tvrdiť, že spotrebiteľ si prednostne všimne prvky „Green“ a „natur“.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zastáva názor, že slovné spojenie staršej ochrannej známky „topnatur“, ako je to zrejmé aj z časti týkajúcej sa sémantického porovnania kolíznych označení, bude spotrebiteľ vnímať vo význame „najlepšie z prírody/prírodné“. Vo vzťahu k tovarom, ktoré tvoria prevažne kozmetické a farmaceutické výrobky a potraviny rôzneho druhu, a súvisiacim službám (predaj týchto tovarov) je toto slovné spojenie opisné, pokiaľ ide o povahu a kvalitu týchto tovarov, pretože spotrebiteľ priamo informuje, že ide o najlepšie/vynikajúce produkty z prírody/na prírodnej báze. Obrazový prvok listov, resp. rastlinky tento význam len podporuje. Zároveň grafické vyjadrenie staršej ochrannej známky nie

je obzvlášť nápadité, originálne alebo dištinktívne, ide skôr o jednoduché znázornenie misky s listami a slovné spojenie v bežnom type písma na čiernom štvorcovom pozadí, čo znamená, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku je skôr nižšia. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prvkov, z ktorých pozostáva prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Slovné spojenie „Top Green“, vzhľadom na svoj význam „najlepšie/vynikajúce zelené“, vo vzťahu k nárokoványm farmaceutickým výrobkom (a súvisiacim tovarom a službám) naznačuje spojitosť s prírodným pôvodom výrobkov. Rovnako grafické vyobrazenie listov štylizované do tvaru srdca evokuje prírodný pôvod tovarov určených pre zdravie, a teda možno konštatovať že aj v prípade prvkov prihláseného označenia ide o prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na súčasný prístup k posudzovaniu pravdepodobnosti zámény v prípadoch, keď sa kolízne označenia zhodujú v prvkoch, ktoré majú len nízku alebo nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, ktorý je výsledkom rokovania úradov pre ochranné známky v Európskej únii, vrátane EUIPO. Podľa tohto prístupu, keď sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, je pri posúdení pravdepodobnosti zámény potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení, pričom sa zohľadní aj podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény. Pravdepodobnosť zámény však môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem z označení je podobný alebo celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že, ako vyplýva už z vyššie uvedeného, toto je vždy výsledkom posúdenia viacerých faktorov, pričom platí, že čím nižšia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým nižšia je pravdepodobnosť, že spotrebiteľ si kolízne označenia navzájom zamení. Medzi prihláseným označením a staršou ochranou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámény, pretože vizuálna nepodobnosť a fonetická podobnosť označení len v nízkej miere prevážia nad sémantickou podobnosťou, resp. zhodnosťou označení založenou na prvkoch s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, resp. bez rozlišovacej spôsobilosti, a to aj napriek konštatovanej zhodnosti a podobnosti časti dotknutých tovarov a služieb, keďže pozornosť spotrebiteľov je v danom prípade vysoká. Je dôvodné tvrdiť, že spotrebiteľ skôr, ako si kúpi ten ktorý výrobok, pozornejšie preskúma jeho obchodný pôvod. Zároveň je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že konštatovaná nízka rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, ktorá vyplýva z použitia prvkov s opisným významom a absencie iných, fantazijných prvkov, ktoré by zvyšovali jej rozlišovaciu spôsobilosť, má za následok, že na to, aby spotrebiteľská verejnosť kolízne označenia dokázala od seba odlíšiť, stačia aj menšie rozdiely, ktoré spôsobia, že celkový dojem, ktorý označenia v myslí spotrebiteľa zanechajú, bude odlišný. Na základe zohľadnenia všetkých relevantných skutočností v predmetnom prípade preto nemožno konštatovať existenciu pravdepodobnosti, že spotrebiteľ si prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou zamení.

Namietateľ v podanom rozklade namietol, že prvostupňový orgán nezohľadnil kompenzačný princíp, podľa ktorého môže byť nižšia miera podobnosti označení vykompenzovaná vyššou mierou podobnosti kolíznych tovarov a služieb. S uvedeným tvrdením namietateľa sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje, pričom poukazuje na napadnuté rozhodnutie, z ktorého jasne vyplýva, že prvostupňový orgán pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény prihliadol na všetky rozhodujúce skutočnosti, okrem iného aj na kompenzačný princíp, v súvislosti s ktorým konštatoval, že ani zistená zhoda, resp. podobnosť častí porovnávaných tovarov a služieb nie je v danom prípade spôsobilá kompenzovať zistené odlišnosti medzi označeniami.

Namietateľ argumentoval ďalej tým, že spotrebiteľ sa bude domnievať, že výrobky označené kolíznymi označeniami pochádzajú od toho istého výrobcu, tzn. že medzi označeniami existuje pravdepodobnosť asociácie. Ako bolo uvedené vyššie, jednotlivé prvky staršej ochrannej známky, či už slovné alebo obrazové, ktoré boli posúdené ako vizuálne (top), ale najmä sémanticky (natur + obrazový prvok rastlinky) podobné či zhodné s prvkami prihláseného označenia, priamo opisujú alebo naznačujú vlastnosti tovarov a služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, a preto ako také nie sú spôsobilé plniť úlohu identifikátora obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. Inými slovami, spotrebiteľ si tieto prvky nespája výlučne s namietateľom, a preto sa pri kontakte s prihláseným označením nebude domnievať, že takto označené tovary alebo služby pochádzajú od namietateľa. Navyše v tomto prípade je rozdielna aj grafická úprava posudzovaných označení, a preto nie je dôvodný záver o vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Spotrebiteľská verejnosť sa podľa orgánu

rozhodujúceho o rozklade nebude domnievať, že tovary a služby označené prihláseným označením môžu pochádzať od namietateľa, resp., že prihlásené označenie je ďalším označením namietateľa.

S ohľadom na uvedené skutočnosti, pri zvážení všetkých argumentov účastníkov konania, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámeny ani pravdepodobnosť asociácie v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Predmetom ochrany podľa tohto ustanovenia je dobré meno starších ochranných známk. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s určitými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Cieľom tohto ustanovenia nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámeny, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmom alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval výrazné finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája príslub určitej vyššej kvality, prípadne obraz luxusu, prestíže či výnimočnosti. Z tohto dôvodu sa ochrana ochrannej známky s dobrým menom netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné.

Na úspešné uplatnenie námietok podaných na základe tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých prvou je zhodnosť alebo podobnosť neskoršieho označenia (v preskúvanom prípade prihláseného označenia) so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade ochrannej známky Európskej únie) a treťou je skutočnosť, že by použitie neskoršieho označenia na tovaroch alebo službách, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, 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. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi neskorším označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať.

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou a je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o objeme predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Namietateľ v podaných námietkach tvrdil, že staršia ochranná známka dlhodobým, kontinuálnym a intenzívnym používaním na území celej Slovenskej republiky získala dobré meno. Od roku 2011 sa staršia ochranná známka stala top brandom namietateľa používaným na všetkých ním vyrábaných výrobkoch v sortimente doplnkov stravy a produktov zdravej výživy. V súčasnosti ide o desiatky druhov rastlinných nápojov, probiotík, tzv. zelených potravín a ďalších doplnkov stravy a produktov zdravej výživy. V polovici roka 2015 namietateľ zmenil obchodné meno z ASP Czech, s. r. o. na TOPNATUR, s. r. o. Vďaka dlhodobo udržiavanej kvalite a intenzívnej propagácii je staršia ochranná známka medzi spotrebiteľmi značne obľúbená. Výrobky namietateľa označené staršou ochrannou známkou sú ponúkané na celom území Slovenskej republiky, a to v lekárňach (Dr. Max, Moja lekárňa, Vaša lekárňa, Schneider, Benu lekárňa), u predajcov zdravej výživy a prostredníctvom internetových stránok namietateľa, ako aj spomenutých

lekární. Namietateľ ďalej uviedol, že staršiu ochrannú známku propagoval prostredníctvom reklamných letákov, brožúr, bannerov umiestňovaných v lekárňach, ambulanciách, na podujatiach zameraných na zdravú výživu, kongresoch, v médiách a pod. Napokon namietateľ uviedol, že objem predaja produktovej rady „Topnatur“ predstavoval v Slovenskej republike v roku 2013 vyše 113 000 ks s celkovým obratom viac ako 473 000 eur, v roku 2014 to bolo viac ako 88 000 ks s celkovým obratom viac ako 492 000 eur a v roku 2015 bolo predaných viac ako 87 000 ks s celkovým obratom viac ako 384 000 eur.

Namietateľ za účelom preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky spolu s námietkami predložil nasledovné dôkazy:

- výtlačky z webovej stránky www.topnatur.sk (dôkaz č. 1),
- výtlačky z webovej stránky www.pilulka.sk (dôkaz č. 2),
- výtlačky z webovej stránky www.docsimon.sk (dôkaz č. 3),
- výtlačky z webovej stránky www.mojalekaren.sk (dôkaz č. 4),
- výtlačky z webovej stránky www.drmax.sk (dôkaz č. 5),
- výtlačky z webovej stránky www.lekaren-karpatia.sk (dôkaz č. 6),
- výtlačky z webovej stránky www.prezdravie.sk (dôkaz č. 7),
- fotografie propagácie výrobkov Topnatur vo vybraných súkromných ambulanciách (dôkaz č. 8),
- fotografie produktov z rôznych lekární (dôkaz č. 9),
- fotografie z bližšie neidentifikovaných podujatí (dôkaz č. 10),
- výber faktúr z rokov 2014 a 2015 preukazujúcich propagáciu produktového radu Topnatur (inzercia, eventy, distribúcia posterov) + kópie relevantných stránok časopisov (dôkaz č. 11),
- výtlačky z webových stránok www.internetovalekaren.eu a www.greenovci.sk (dôkaz č. 12),
- výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa (dôkaz č. 13).

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že z dôkazov síce vyplýva používanie staršej ochrannej známky na relevantnom trhu, avšak nie v takej miere, aby bolo možné konštatovať, že staršia ochranná známka získala na území Slovenskej republiky dobré meno. Namietateľ teda nesplnil jednu z kumulatívnych podmienok predmetného námietkového dôvodu, a preto prvostupňový orgán námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach zamietol.

Namietateľ uvedené závery prvostupňového orgánu napadol rozkladom, pričom argumentoval tým, že predložené dôkazy i časové obdobie, do ktorého spadajú, sú dostatočné na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom preskúma, či dôkazy predložené namietateľom v konaní možno považovať za dostatočné na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pri hodnotení dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je potrebné zamerať sa na rozsah dobrého mena (aká veľká skupina verejnosti pozná staršiu ochrannú známku), príslušnú skupinu verejnosti, tovary a služby, na ktoré sa dobré meno vzťahuje a ich povahu, relevantné územie a časový úsek, v ktorom má byť dobré meno preukázané. Čo sa týka časového hľadiska, za relevantné časové obdobie, v ktorom je potrebné preukázať používanie staršej ochrannej známky a získanie jej dobrého mena, sa považuje obdobie pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, t. j. obdobie pred 28. januárom 2016.

Z dôkazných materiálov (dôkaz č. 1 a č. 13) vyplýva, že spoločnosť namietateľa pôsobí na potravinárskom trhu od roku 1996, pričom sa sústreďuje na produkty tzv. zdravej výživy (najmä produkty na podporu trávenia a tzv. „zelené potraviny“) a potravinové doplnky. Zastúpenie spoločnosti namietateľa na Slovensku realizuje jeho dcérska spoločnosť TOPNATUR SLOVAKIA, s. r. o.

Z hľadiska dôkaznej hodnoty možno za relevantné považovať faktúry spolu s kópiami časopisov (dôkaz č. 11), v ktorých bola uverejňovaná inzercia produktov namietateľa. Tieto doklady jednak spadajú do rozhodného časového obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (viažu sa k obdobiu rokov 2014 a 2015). Vyplýva z nich, že namietateľ si objednal v časopisoch (Pharma News, maminka, Diéta, Moje zdravie) vydávaných na území Slovenskej republiky reklamu svojich produktov označených staršou ochrannou známkou. Z faktúr je tiež zrejmé, že namietateľ sa zúčastnil výstavy Ezoterika/Biostyl 2014, na ktorej mal svoj stánok, a tiež sa zúčastnil na akcii „Pod' von 2015“, na ktorých propagoval svoje výrobky označené staršou ochrannou známkou (dôkaz č. 11). Nakoniec z faktúr vyplýva, že namietateľ si objednal distribúciu letákov s produktom Spirulina a Zelený jačmeň v množstve tisíc kusov a distribúciu letákov s produktmi Candistop a Ovsený kúpeľ, ktorých množstvo nie je možné z dôkazov zistiť.

Ostatné dôkazné materiály vykazujú nedostatky, a preto je ich dôkazná hodnota pre účely preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky nízka. Výtlačky z internetovej stránky namietateľa a z internetových stránok rôznych lekární (dôkazy č. 1 až č. 7) obsahujúce produkty namietateľa boli vytlačené až 1. augusta 2016, pričom nie je možné zistiť, či tieto boli v relevantnom období pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky dostupné v takej forme, v akej ich predložil namietateľ.

Fotografie letákov s rôznymi výrobkami, vrátane produktov namietateľa, ktoré mali byť k dispozícii vo vybraných súkromných ambulanciách, nie sú datované. Okrem toho nie je možné verifikovať, či uvedené letáky boli skutočne umiestnené v ambulanciách podľa zoznamu, ktorý uviedol namietateľ. To isté platí aj pre fotografie produktov (dôkaz č. 9), ktoré mali byť dostupné v lekárnach.

Namietateľ v námietkach uviedol objemy predaja a obraty za obdobie rokov 2013 – 2015, ide však len o tvrdenia samotného namietateľa, ktoré nie sú podložené nijakými relevantnými dôkazmi. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že (interné) ekonomické či štatistické údaje osoby, ktorá má v konaní povinnosť dôkazného bremena, sú vo všeobecnosti akceptovateľné, závisí však od formy, v akej sú úradu predkladané. V danom prípade nie je možné overiť hodnovernosť uvedených údajov, a preto k nim nie je možné prihliadať. Opačná situácia by nastala, ak by namietateľ predložil hodnoverné informácie z oficiálneho zdroja, napríklad v podobe výročnej správy organizácie, ročenky a pod.

Orgán rozhodujúci o rozklade po zhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že z nich nie je možné zistiť, aký veľký okruh spotrebiteľov sa pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky reálne stretol so staršou ochrannou známkou, a teda koľko spotrebiteľov v rozhodujúcom období v skutočnosti staršiu ochrannú známku poznalo. Z dôkazných materiálov nie je zrejmé, koľko spotrebiteľov navštívilo predložené internetové stránky, výstavy či podujatia. Rovnako nemožno zistiť, koľko čitateľov sa stretlo s inzerciou namietateľa v časopisoch. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že namietateľ preukázal inzerciu len v jednotlivých číslach, reálne nebola preukázaná inzercia za dlhodobejšie obdobie (napríklad, ak by namietateľ predložil faktúru za predplatenú ročnú inzerciu a pod.). Ostatné dôkazné materiály ako fotografie letákov v ambulanciách alebo lekárnach sú samy osebe, bez ďalších podporných dôkazov, bez výpovednej hodnoty.

Je potrebné zdôrazniť, že podmienkou úspešného uplatnenia námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je len preukázanie používania staršej ochrannej známky, a teda jej prítomnosť na trhu, ale namietateľ je povinný v konaní preukázať dostatočný stupeň známosti staršej ochrannej známky. Nie každá ochranná známka prítomná na trhu má totiž status ochrannej známky s dobrým menom. Je výlučne na namietateľovi, aké dôkazné materiály v konaní predloží, avšak musí z nich jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností vyplývať, že staršia ochranná známka je známa podstatnej časti spotrebiteľskej verejnosti, čo však v predmetnom prípade nebolo preukázané. Namietateľ prirodzene nie je povinný predložiť umiestnenia svojej ochrannej známky v rebríčkoch alebo prieskumy jej známosti, avšak takéto dôkazy zvyčajne majú vysokú dôkaznú hodnotu, pretože pochádzajú z nezávislého zdroja a reálne odrážajú vedomosť spotrebiteľov o existencii ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s hodnotením dôkazných materiálov, ako ho vykonal prvostupňový orgán i so záverom, že na základe ich posúdenia jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že namietateľ preukázal, že jeho produkty označené staršou ochrannou známkou síce boli prítomné v rozhodnom období na relevantnom trhu na území Slovenskej republiky, nie však v takom rozsahu a intenzite, aby bolo možné konštatovať, že staršia ochranná známka získala používaním dobré meno v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán predmetné námietky správne posúdil ako nedôvodné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné predmetné námietky zamietnuť v celom rozsahu.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Patajová Pataj, s. r. o.
Advokátska kancelária
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica

II.
Ing. Dalibor Gruber – GELE
Humenská 29
040 11 Košice