



Banská Bystrica 20. 11. 2020  
POZ 2687-2016/II-111-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. septembra 2018 namietateľom APOTECA NATURA S.P.A., Località Aboca, 20, SANSEPOLCRO (AR), Taliansko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2687-2016/N-87-2018 z 3. augusta 2018 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2687-2016, do registra ochranných známk, prihlasovateľa NATURA APOTHEKE, s. r. o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha, Česká republika (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. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2687-2016/N-87-2018 z 3. augusta 2018 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2687-2016/N-87-2018 z 3. augusta 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia „



NATURA APOTHEKE“, č. spisu POZ 2687-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovateľných tovarov, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) a f) 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. 1281022 „ (ďalej „staršia ochranná známka“) platnej na území Európskej únie. Podľa namietateľa vzhľadom na podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov existuje medzi staršou ochrannou známkou a prihláseným označením pravdepodobnosť zámény vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Namietateľ ďalej konštatoval, že prihlásené označenie zasahuje do jeho práv k obchodnému meniu „APOTECA NATURA S.P.A.“, keďže je s ním podobné. Namietateľ predložil kópiu výpisu z Obchodného registra talianskej obchodnej komory a doklady, ktoré podľa neho preukazujú používanie jeho obchodného mena. S ohľadom na uvedené konštatoval aj naplnenie podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) 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 podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), bola skutočnosť, že medzi staršou ochrannou známkou a prihláseným označením neexistuje pravdepodobnosť zámery ani pravdepodobnosť asociácie. Prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané označenia pôsobia vizuálne odlišným dojmom vzhľadom na ich rozdielne grafické spracovanie a obrazové prvky, pričom podobnosť z fonetického a sémantického hľadiska je založená najmä na podobných opisných slovných prvkoch „NATURA APOTHEKE“ vs „APOTECA NATURA“, ktoré priamo poukazujú na druh, účel a zameranie kolíznych tovarov, a teda nie sú spôsobilé vytvoriť väzbu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti len vo vzťahu k namietateľovi. Spotrebiteľ sa v prípade takto označených tovarov bude orientovať podľa prvkov, ktoré sú dostatočne výrazné a vplývajú na celkový dojem z porovnávaných označení takým spôsobom, že na ich základe, napriek použitiu podobných slovných prvkov „NATURA APOTHEKE“ vs „APOTECA NATURA“, porovnávané označenia rozlíši, a to aj na zhodných a podobných tovaroch. Prvostupňový orgán zdôraznil, že podstatnú úlohu pri identifikácii porovnávaných označení bude zohrávať ich celkový vizuálny dojem, ktorý je dostatočne odlišný, pričom v prípade tovarov v triedach 3 (rôzne kozmetické a voňavkárske prípravky) a 30 (čaje) medzinárodného triedenia tovarov a služieb predávaných zvyčajne v samoobslužných predajniach sa spotrebiteľ orientuje najmä na základe vizuálneho vnemu. Pokiaľ ide o tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, týmto spotrebiteľ venuje vyššiu mieru pozornosti, a preto si odlišnosti medzi porovnávanými označeniami ľahšie zapamätá.

V súvislosti s dokladmi, ktoré predložil namietateľ za účelom preukázania zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky prvostupňový orgán po ich preskúmaní uviedol, že z predložených dôkazov, ktoré sa týkali územia Španielska a Talianska, nevyplýva taká miera používania staršej ochrannej známky, aby bolo možné konštatovať nadobudnutie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky na území týchto štátov. Prvostupňový orgán zároveň poukázal na skutočnosť, že namietateľ nepreukázal, že by spotrebiteľská verejnosť na území Slovenskej republiky poznala tovary označené staršou ochrannou známkou, resp. či vôbec mala príležitosť sa s nimi stretnúť.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), prvostupňový orgán uviedol, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že nezapísané označenie „APOTECA NATURA S.P.A.“, resp. „APOTECA NATURA“ nadobudlo používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu rozlišovaciu spôsobilosť pre kolízne tovary, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie tohto námietkového dôvodu. Vzhľadom na túto skutočnosť prvostupňový orgán ďalšie podmienky uvedené v predmetnom ustanovení neposudzoval, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril nesúhlas so závermi prvostupňového rozhodnutia. Zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť porovnávaných označení z komplexného hľadiska, nedostatočne zohľadnil skutočnosť, že porovnávané označenia sa vzťahujú na identické a vysoko podobné tovary a taktiež nedostatočne zohľadnil predložené dôkazy preukazujúce zvýšený stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ako aj vplyv tejto skutočnosti na vznik asociácie medzi kolíznymi označeniami zo strany spotrebiteľov.

V danej súvislosti uviedol, že podobnosť kolíznych označení, čo i len v jednom z porovnávaných hľadísk (vizuálneho, fonetického, sémantického), môže viesť k záveru o existencii pravdepodobnosti zámery alebo vzniku asociácie medzi porovnávanými označeniami, pričom je potrebné zohľadniť stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán konštatoval fonetickú aj sémantickú podobnosť kolíznych označení, avšak táto vyplynula z opisných slovných prvkov a obrazových prvkov s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na to, že obrazové prvky kolíznych označení vytvorené z rovnakého motívu listov rastlín boli v rámci sémantického porovnania v napadnutom rozhodnutí označené za prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože len dopĺňajú význam slovných spojení posudzovaných označení, musia byť tieto prvky podľa namietateľa rovnako hodnotené aj pri vizuálnom porovnaní. Hoci grafika posudzovaných označení nie je úplne zhodná, použité sú rovnaké a veľmi podobné detaily listov rastlín a bylín, ktoré si spotrebiteľia bežne spájajú s prírodnými produktami, teda podľa namietateľa nejde o obrazové prvky s vysokou mierou fantazijnosti a rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na použitie podobných obrazových prvkov a podobných slovných prvkov v kolízných označeniach, aj keď opisných,

namietateľ na rozdiel od prvostupňového orgánu zastal názor, že celkový vizuálny dojem porovnávaných označení je vysoko podobný, najmä, ak spotrebiteľia nemajú možnosť porovnať tovary označené posudzovanými označeniami súčasne vedľa seba a orientujú sa podľa nedokonalého vnemu, ktorý im zostal v pamäti. Podľa namietateľa použitie zhodných prvkov v posudzovaných označeniach, aj keď v inom usporiadaní, zanechá v pamäti spotrebiteľa zhodný vnem a tovary namietateľa a prihlasovateľa si ľahko zamení alebo na základe množstva zhodných prvkov si vytvorí asociáciu o vzájomnej prepojenosti týchto označení.

Ďalej namietateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán pri hodnotení pravdepodobnosti zámery nezobral do úvahy zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov a služieb. V tejto súvislosti poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ (rozsudky Súdneho dvora vo veciach C-39/97 z 20. septembra 1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ods. 17; C-342/97 z 20. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV., ods. 19 a C-425/98 z 22. júna 2000, Marca Mode CV vs Adidas AG a Adidas Benelux BV., ods. 40), v zmysle ktorej nižší stupeň podobnosti označení je kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti kolíznych tovarov.

Čo sa týka stupňa pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, namietateľ uviedol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval nižší stupeň pozornosti spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom v triedach 3 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predpokladal zvýšenú pozornosť vzhľadom na možné dôsledky zámery tovarov na zdravie. Namietateľ v tejto súvislosti poznamenal, že spotrebiteľskou verejnosťou v danom prípade je skupina spotrebiteľov/pracovníkov zaujímajúca sa o kozmetické, farmaceutické, výživové prípravky na báze prírodných produktov. Tento druh tovarov sa najčastejšie predáva v lekárňach, kde sa uplatňuje predovšetkým pultový predaj, pričom aj v prípade voľného predaja v regáloch kolízne tovary predstavujú tovary, na ktoré sa spotrebiteľia musia pýtať. S ohľadom na uvedené bude v danom prípade podľa namietateľa podstatné znenie názvu prípravku, a teda fonetické hľadisko prevažuje nad vizuálnym.

V ďalšej časti rozkladu, v ktorej sa namietateľ zaoberal pojmom asociácia, uviedol, že na konštatovanie pravdepodobnosti asociácie medzi označeniami nie je potrebné, aby stupeň ich podobnosti viedol k pravdepodobnosti zámery na strane príslušnej spotrebiteľskej verejnosti, ale je postačujúce, aby si spotrebiteľská verejnosť vytvorila medzi nimi prepojenie. Namietateľ zastal názor, že v preskúvanom prípade prihlásené označenie prinajmenšom pripomína staršiu ochrannú známku tak, že je nutné konštatovať asociáciu medzi nimi. Relevantná verejnosť by sa mohla domnievať, že tovary označené staršou ochrannou známkou a tovary uvádzané na trh pod prihláseným označením pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Pokiaľ ide o dôkazné materiály, ktoré namietateľ predložil na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky získanej používaním, namietateľ v tejto súvislosti citoval rozsudok Súdneho dvora vo veci C-149/11 z 19. decembra 2012, Leno Merken BV vs Hagelkruis Beheer BV, ods. 50. Zároveň poukázal na to, ako Súdny dvor v predmetnom rozsudku odpovedal na prejudiciálne otázky.

S ohľadom na uvedené namietateľ namietol, že v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán len konštatoval, že predložené doklady nie sú takého rozsahu, aby spotrebiteľia napadnutú ochrannú známku mohli vnímať ako ochrannú známku so zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou, avšak nedefinoval, akého rozsahu by sa doklady mali týkať. Predložené doklady boli podľa namietateľa príkladné, pričom nie je možné predložiť všetky dôkazné materiály. Predložené faktúry v kombinácii so zhrnutím sumárneho obratu vyjadrujú skutočný obrat na trhu za jednotlivé roky 2012 až 2016, ktorý podľa namietateľa predstavuje obrat v značnej a dostatočnej výške. Namietateľ k odôvodneniu rozkladu priložil výtlačky z webovej stránky [www.apotecanatura.it](http://www.apotecanatura.it) v slovenskom jazyku, pričom uviedol, že prvostupňový orgán nezohľadnil v napadnutom rozhodnutí odkaz na túto webovú stránku, ktorá je prístupná aj v slovenskom jazyku, čím je preukázané používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k územia SR.

Na základe uvedených skutočností, ako aj argumentov uvedených v podaných námietkach namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol v plnom rozsahu.

Listom z 1. októbra 2018 bol rozklad zaslaný na vyjadrenie prihlasovateľovi. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k rozkladu nevyjadril a ani nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie.

Podaním doručeným úradu 20. mája 2019 namietateľ doplnil podaný rozklad o rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“) v obdobnej veci, ktorým bolo námietkam vyhovené. V rámci doplnenia citoval niektoré časti z predloženého rozhodnutia ÚPV ČR.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 § 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.

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] označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, číslo spisu POZ 2687-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 29. decembra 2016 prihlasovateľom NATURA APOTHEKE, s. r. o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha, Česká republika, a zverejnená vo vestníku úradu 3. júla 2017 pre tovary „kozmetické prípravky; voňavkárske výrobky; umývacie prípravky na osobnú hygienu; liečidlá; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické prípravky na starostlivosť o vlasy; čistiace toaletné mlieka; krémy na kožu; lesky na pery; masážne gély nie na lekárske použitie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické prípravky na opaľovanie; pomády na kozmetické použitie; rúže; vonné oleje; osviežovače vzduchu“ v triede 3, „diétne potravinové doplnky pre ľudí; výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; terapeutické lieky do kúpeľa; masti na ošetrovanie popálenín; prípravky na ošetrovanie popálenín; lubrikačné gély; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; posilňujúce prípravky (toniká); liečivé čaje“ v triede 5 a „čaj; čajové náhradky;

čajové zmesi; čajové výťažky; čajové esencie; čajové nápoje“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ APOTECA NATURA S.P.A., Località Aboca, 20, SANSEPOLCRO (AR), Taliansko, je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1281022 platnej na území Európskej únie, ktorá bola zapísaná do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 10. apríla 2014 pre tovary a služby v triedach 16, 21, 29, 31, 32, 35, 41 a 42 a pre tovary „pomades for cosmetic use; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, including, creams not for medical purposes, gels not for medical purposes, lotions for cosmetic purposes, wrinkle removing skin care preparations, anti-ageing skincare preparations, cosmetic preparations for slimming purposes, creams for cellulite reduction, mouth washes not for medical purposes, non-medicated mouthwashes and gargles, preparations for mouth, teeth and oral cavity freshening not for medical purposes, non-medicated feminine hygiene washes, mousses for personal hygiene, douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries], bath soaps in liquid, solid or gel form, deodorant soap, disinfectant soaps, cosmetic preparations for baths, deodorants for personal use, fragrance refills for non-electric room fragrance dispensers, fumigation preparations [perfumes], massage oils, cosmetic oils, shaving soap, after-shave lotions, shaving balms, shaving creams, skin lotions, shower gel, bubble bath, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, cleansing milk, skin cleansing gels, beauty masks, facial scrubs, cosmetic preparations for skincare, natural coloring powders, cosmetic dyes, sachets for perfuming linen, talcum powder, for toilet use, bath salts, not for medical purposes, bath pearls, foundation creams, mascaras, eye shadows, make-up powder, eye pencils, lip pencils, eyebrow pencils, cosmetic pencils, lipsticks, lip balms, lip gloss, rouges, eye make-up removers, depilatories, toning lotions for the face, body and hands, sunscreen preparations, extracts of flowers [perfumes], tanning and after-sun milks, gels and oils [cosmetics], baby powders [toiletries], baby lotions [toiletries], baby oils [toiletries], aloe vera preparations for cosmetic purposes, hair shampoos, hair sprays, hair conditioners, hair gels, hair mousses, potpourris, incense, tissues impregnated with cosmetic lotions, tissues impregnated with essential oils, for cosmetic use“ [pomády na kozmetické účely; bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov vrátane krémov nie na lekárske účely, gély nie na lekárske účely, kozmetické pleťové vody, pleťové prípravky na odstraňovanie vrások, prípravky proti starnutiu pleti, kozmetické prípravky na zoštíhlenie, krémy na redukciu celulitídy, ústne vody nie na lekárske účely, neliečivé ústne vody a kloktadlá, prípravky na ústa, zuby a osvieženie ústnej dutiny nie na lekárske účely, prípravky na ženskú hygienu nie na lekárske účely, peny na osobnú hygienu, prípravky na sprchovanie a osobnú hygienu alebo deodoranty (toaletné potreby), mydlá do kúpeľa v kvapalnej, tuhej alebo gélovej forme, dezodoračné mydlá, dezinfekčné mydlá, kozmetické prípravky do kúpeľa, osobné dezodoranty (parfuméria), náplne s vôňou do neelektrických dávkovačov izbových vôní, vydymovacie prípravky (parfumy), masážne oleje, kozmetické oleje, mydlá na holenie, vody po holení, krémy na holenie, sprchové gély, pleťové mlieka, balzamy na holenie, peny do kúpeľa, vody, krémy a gély na čistenie pleti, čistiace toaletné mlieka (kozmetické prípravky), pleťové peelingové prípravky na tvar (kozmetika), kozmetické prípravky určené pre starostlivosť o pokožku, prírodné farbivé prášky, kozmetické farby, voňavé vrecúška do bielizne, mastenec práškový (toaletný púder), kúpeľové soli nie na lekárske účely, perly do kúpeľa, podkladový krém, špirály na riasy, mejkap práškový, očné tiene, púder (kozmetika), kontúrovacie ceruzky na oči a pery, ceruzky na obočie, kozmetické ceruzky, rúže, lesky na pery, rúže na tvar a líca, neliečivé balzamy na pery, prípravky na odstraňovanie očných líčidiel, depilačné prípravky, tonikové mlieka na tvár, telo a ruky, ochranné prípravky na opaľovanie, parfumy, opaľovacie mlieka, gély a oleje, mlieka, gély a oleje po opaľovaní (kozmetické prípravky), púdre pre bábätká (kozmetické prípravky), telové mlieka pre bábätká (kozmetické prípravky), oleje pre bábätká (kozmetické prípravky), prípravky z aloy pravej na kozmetické účely, šampóny, laky, tužidlá, gély na vlasy, vlasové kondicionéry, kadidlo, voňavé zmesi, obrúsky napustené pleťovými vodami, obrúsky napustené éterickými olejmi na kozmetické účely] v triede 3,

„medicinal herbs, royal jelly for medical purposes, tisanes and infusions for medical purposes, food supplements for medical purposes: mineral, dietetic, vitaminic, nutritional, herb-based; spray for medical purposes, ointments for medical purposes, pomades for medical purposes; pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, including, vegetable based food supplements not for medical purposes, plant based food supplements, yeast dietary supplements, propolis for pharmaceutical purposes, bee pollen for use as a dietary food supplement and for medical purposes, dietary foods for special medical purposes, meal replacement bars for medical purposes, medical foods, medicated beverages, dietary and nutritionally fortified food products adapted for medical purposes, meal replacement powders for medical purposes, medicinal preparations in accordance with the community directive 93/42/EEC all containing plants, plant extracts, molecular plant complexes, all in the form of sprays, ointments, creams, pomades, tablets, capsules, gel caps, lozenges, granules, cachets, tisanes and infusions, syrups, fluids, liquids, lotions, gels, powders and in lyophilized form, mixtures of medicinal herbs and natural substances, honey mixtures and plants or herbs extracts and complexes for medical purposes, natural substances molecular complexes mixtures for medical purposes, medicinal herb extracts and mixtures, room deodorizing compositions, medical roots, medicinal plants, aloe vera preparations for pharmaceutical purposes, mouth cavity cleansers, mouthwashes for medical purposes, medicated lip balm, chewing gums and candies for medicinal or pharmaceutical purposes, dietary fiber, preparations of trace elements for human and animal use, sunburn preparations for pharmaceutical purposes, milk ferments for pharmaceutical purposes, pectin for pharmaceutical purposes, single-dose preparations for medical purposes, mixed vitamin preparations, eucalyptus for pharmaceutical purposes, liquorice for pharmaceutical purposes, ferments for pharmaceutical purposes, medicinal herbal tonics, tonics [medicines], hydroalcoholic sprays for medical purposes, non-alcoholic sprays for medical purposes, confectionery for medicinal purposes, drugs for medical purposes, therapeutic preparations for bath, mud for bath, elixirs [pharmaceutical preparations], non-nutritive edible plant fibres [dietary fibres], air deodorising preparations, air purifying preparations, medicated baby oils, medicated baby powder, medicated hair care preparations, disinfectants for hygiene purposes, balms for medical purposes, baby diapers, adult diapers, sanitary pants, babies' diaper-pants, pre-moistened medicated tissues, tissues and wipes impregnated with pharmaceutical lotions and creams, plant, herb, natural substances, mixtures and complexes for medical purposes“ [liečivé rastliny, včelia materská kašička na lekárske účely, bylinkové čaje a extrakty na lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely: minerálne, dietetické, vitamínové, výživové, bylinné; spraye, masti, pomády na lekárske účely; farmaceutické a veterinárne prípravky; hygienické prípravky na lekárske účely; dietetické potraviny a látky upravené na lekárske alebo veterinárne účely, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzové materiály, hmoty na plombovanie zubov, zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy, vrátane, potravinové doplnky na báze zeleniny nie na lekárske účely, potravinové doplnky na báze rastlín, výživové doplnky z kvasníc, propolis na farmaceutické účely, včelí peľ ako dietetický doplnok stravy a na lekárske účely, dietetické potraviny pre špeciálne medicínske účely, tyčinky ako náhrada jedla na lekárske účely, zdravotné potraviny, liečivé nápoje, dietetické a výživovo obohatené potravinárske výrobky prispôbované na lekárske účely, práškové pokrmy na lekárske účely, liečivé prípravky v súlade so smernicou Spoločenstva 93/42/EHS, všetky obsahujúce rastliny, rastlinné výťažky, molekulárne rastlinné komplexy, všetky vo forme sprejov, lekárske masti, krémy, pomády, tablety, kapsule, gélové kapsule, pastilky, granule, obľátky, bylinkové čaje a extrakty, sirupy, kvapaliny, tekutiny, pleťové vody, gély, prášky a v lyofilizovanej forme, zmesi liečivých rastlín a prírodných látok, medové zmesi a rastlinné alebo bylinkové extrakty a komplexy na lekárske účely, zmesi molekulových komplexov prírodných látok na lekárske účely, výťažky z liečivých bylín a zmesi, prípravky na dezodorizáciu miestností, lekárske korene, lekárske rastliny, prípravky z aloe vera na farmaceutické účely, prípravky na čistenie ústnej dutiny, ústne vody na lekárske účely, liečivé balzamy na pery, žuvačky a cukrovinky na medicínske a farmaceutické účely, výživové vlákniny, prípravky stopových prvkov pre ľudí a zvieratá, ochranné opaľovacie prípravky na farmaceutické účely, mliečny kvas na farmaceutické účely, pektín na farmaceutické účely, jednodávkové prípravky na farmaceutické účely, miešané vitamínové prípravky, eukalyptus pre farmaceutické účely, sladké drievko na farmaceutické účely, kvas na farmaceutické účely, liečivé rastlinné toniká, posilňujúce prípravky (toniká), hydroalkohové spraye na medicínske účely, nealkoholové spraye na medicínske účely, cukroviny na medicínske účely, lieky na medicínske účely, terapeutické prípravky do kúpeľa, bahno do kúpeľa, liečivé nápoje (farmaceutické prípravky), nízkokalorické jedlé rastlinné vlákna [diétne vlákna], prípravky na dezodoráciu vzduchu, prípravky na čistenie vzduchu, liečivé oleje pre bábätká, liečivé púdre pre bábätká, liečivé prípravky na ošetrovanie vlasov, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, balzamy na medicínske účely, detské plienky, plienky pre dospelých, hygienické nohavičky, detské plienkové nohavičky, navlhčené

liečivé vreckovky, tkaniny a tampóny napustené farmaceutickými roztokmi a krémami, z rastlín, bylín, prírodných látok, zmesí a komplexov na lekárske účely] v triede 5 a „royal jelly for human consumption [not for medical purposes]; tisanes and infusions [not for medical purposes]; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; ice, including, high-protein cereal bars, cereal-based snack food, propolis, non-medicated lozenges [confectionery], chewing gum, breath mints for use as a breath freshener, linseed for human consumption, natural sweeteners, leaven, yeast in powder form, baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes], aromatic preparations for food, flowers or leaves for use as tea substitutes, garden herbs, preserved [seasonings], glucose for culinary purposes, gluten additives for culinary purposes, gluten prepared as foodstuff, tea-based beverages, vegetal preparations for use as coffee substitutes, wheat germ for human consumption“ [včelia materská kašička nie na lekárske účely; bylinkové čaje a extrakty nie na lekárske účely; káva, čaj, kakao a kávové náhrady; ryža; tapioka a ságo; múka a výrobky z obilnín; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad do nápojov, cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov, chuťovky na báze cereálií, propolis, neliečivé pastilky (cukrovinky), žuvačky, mentolové cukríky na osvieženie dychu, ľanové semená na prípravu jedál (koreniny), prírodné sladidlá, kvások, droždie v práškovej forme, sóda bikarbóna na prípravu jedál, aromatické prísady do potravín, kvety alebo listy rastlín na použitie ako náhrady čajov, konzervované záhradné byliny (chuťové prísady), glukóza na prípravu jedál, gluténové prísady na kuchárske účely, glutén pripravený ako potravina, čajové nápoje, rastlinné prípravky ako kávové náhrady, obilné klíčky ako potraviny] v triede 30 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.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení na strane verejnosti. Konkrétne spochybnil záver prvostupňového orgánu o rozdielnom vizuálnom dojme porovnávaných označení a zároveň zastal názor, že prvostupňový orgán nezohľadnil kompenzačný princíp pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny. Rovnako spochybnil posúdenie dôkazov predložených za účelom preukázania zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky získanej používaním. V súvislosti s námietkovým dôvodom vyplývajúcim z § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach namietateľ napadol posúdenie dôkazných materiálov, ktoré mali preukazovať používanie nezapísaného označenia, resp. iného označenia používaného v obchodnom styku, konkrétne označenia „APOTECA NATURA S.P.A.“, resp. „APOTECA NATURA“.

Pravdepodobnosť zámeny 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 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 prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, 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 záveru, že všetky prihlásené tovary v triedach 3, 5 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi, pre ktoré je v rovnakých triedach zapísaná staršia ochranná známka.

Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov vykonané prvostupňovým orgánom nebolo namietateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom a odôvodnením, 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, ktorou je podmienka 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 rozdielnom celkovom vizuálnom dojme. Čo sa týka fonetického hľadiska, konštatoval vysokú fonetickú podobnosť porovnávaných označení, ktorá je však založená na slovných prvkoch bez rozlišovacej spôsobilosti. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, porovnávané označenia posúdil ako významovo vysoko podobné, avšak aj táto podobnosť spočíva v prvkoch s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou (v prípade obrazového prvku), resp. v prvkoch, ktoré nedisponujú žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou (v prípade slovných prvkov).

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Predmetom porovnania sú dve čierne-biele obrazové označenia pozostávajúce zo slovných i obrazových prvkov. Prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „NATURA APOTHEKE“ napísaným štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy, pričom slovo „APOTHEKE“ je umiestnené pod slovom „NATURA“. Pred slovnými prvkami je umiestnený obrazový prvok pozostávajúci z vyobrazenia listov rôznej veľkosti v svetlejšom a tmavšom odtieni usporiadaných do tvaru kríža. Motív staršej ochrannej známky je umiestnený do čierneho kruhu, pričom v hornej časti sú zobrazené slovné prvky „APOTECA NATURA“ v tvare polkruhu napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy. Pod týmto slovným spojením sa nachádza grafický prvok vytvorený vyobrazením vodnej fontánky obtočenej prvkom pripomínajúcim hada, v pozadí ktorej sú umiestnené dve listnaté vetvičky obopínajúce spodnú časť fontánky.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolíznych označení, namietateľ v odôvodnení rozkladu nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu ohľadom ich odlišného vizuálneho vnemu. Zastal názor, že v porovnávaných označeniach sú použité podobné obrazové a slovné prvky, ktoré, napriek tomu, že sú v inom usporiadaní, vyvolávajú vysoko podobný vizuálny vnem.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že je nesporné, že samotné slovné výrazy kolíznych označení sú vizuálne podobné, keďže slovo „NATURA“ je v označeniach rovnaké a slová „APOTHEKE“ vs „APOTECA“ sú podobné, pričom sa líšia iba koncovou časťou „-HEKE“ vs „-ECA“. Uvedené slová sú v porovnávaných označeniach umiestnené v opačnom poradí. Pokiaľ ide o obrazové prvky



porovnávaných označení, je potrebné uviesť, že tieto sa svojim grafickým prevedením navzájom odlišujú. Aj keď je zrejmé, že obidve označenia obsahujú vyobrazenie lístkov, ich prevedenie je už na prvý pohľad odlišné. V prihlásenom označení sú lístky stvárnené štylizovaným spôsobom, pôsobia dekoratívnym dojmom a vytvárajú kyticu v tvare kríža. V staršej ochrannej známke je vyobrazenie rastlín skutočnejšie, keďže pozostáva z reálneho stvárnenia listnatých vetvičiek, ktoré tvoria pozadie ďalšiemu obrazovému prvku, a to fontánke na vodu obtočenej prvkom pripomínajúcim hada. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že obrazový motív fontánky, ktorá je v popredí a tvorí tak nezanedbateľný prvok, v prihlásenom označení absentuje. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že k rozdielnemu celkovému dojmu prispieva aj skutočnosť, že v staršej ochrannej známke slovná a obrazová časť vytvárajú jeden celok, ktorý je ohraničený vyobrazením kružnice, kým prihlásené označenie pôsobí dojmom, že je rozdelené na dve časti, a to na obrazovú a slovnú časť. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade odlišné prevedenie (obrazových i slovných) prvkov, ako aj ich usporiadanie, má za následok odlišný celkový vizuálny dojem označení. Vizuálny dojem z posudzovaných označení je dostatočne rozdielny na to, aby ich spotrebiteľ aj pri nedokonalom vneme, ktorý si uchová v pamäti, vedel navzájom od seba odlišiť.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že prihlásené označenie bude reprodukované ako „natura apotéke“ a staršia ochranná známka ako „apotéka natura“. Z uvedeného je zrejmé, že vzhľadom na zhodnosť slov „natura“ a podobnosť slov „apotéke“ vs „apotéka“ je potrebné konštatovať vysokú fonetickú podobnosť porovnávaných označení. Tento záver namietateľ v odôvodnení rozkladu nespochybnil.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že slovné spojenia „NATURA APOTHEKE“ vs „APOTECA NATURA“ významovo vyjadrujú súvislosť s „prírodnou lekárňou“. Slovo „natura“ pochádza z latinčiny a slovenský spotrebiteľ ho vníma vo význame „príroda“, pričom tento slovný prvok je slovenskému spotrebiteľovi známy aj z toho dôvodu, že tvorí kmeň slov významovo spojených s pojmom príroda aj v iných cudzích jazykoch, napríklad v angličtine, nemčine, francúzštine. Slovné prvky „APOTHEKE“ vs „APOTECA“ si slovenský spotrebiteľ spojí s cudzím slovom „apotheca“ alebo s nárečovým výrazom „apotéka“ vo význame „lekáreň“, pričom uvedený výraz je medzi slovenskou verejnosťou dobre známy a vyskytuje sa pomerne často aj v názvoch lekární. Obrazový prvok prihláseného označenia predstavujú štylizované lístky v tvare kríža, zatiaľ čo obrazový prvok staršej ochrannej známky predstavuje zátišie s fontánkou obtočenou prvkom pripomínajúcim hada, v pozadí ktorej sú umiestnené dve listnaté vetvičky. Kým slovné prvky posudzovaných označení možno považovať za významovo zhodné, ich obrazové prvky spotrebiteľ vníma ako významovo odlišné.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je ďalej potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov. 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 predmetnom prípade vo vzťahu k dotknutým tovarom v triedach 3 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí široká spotrebiteľská verejnosť. V tejto súvislosti uviedol, že kolízne tovary sú tovarmi každodennej spotreby bez akéhokoľvek rizika či finančnej náročnosti, a preto je potrebné uvažovať s nižším až priemerným stupňom pozornosti spotrebiteľa. Vo vzťahu k dotknutým tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá pozostáva jednak z odbornej verejnosti (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), ako aj zo širokej spotrebiteľskej verejnosti (pacienti), s prihliadnutím na povahu týchto tovarov predpokladal vyššiu mieru pozornosti, keďže ide o farmaceutické produkty, ktorých zámena alebo nesprávny výber môžu mať negatívne následky na zdravie. Vzhľadom na to, že uvedené závery prvostupňového orgánu namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, bude orgán rozhodujúci o rozklade v rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény vychádzať z týchto záverov.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že pri celkovom zhodnotení 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 dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že slovné spojenie staršej ochrannej známky „APOTECA NATURA“, ako je to zrejme aj z časti týkajúcej sa sémantického porovnania kolíznych označení, bude spotrebiteľ vnímať vo význame „prírodná lekáreň“. Vo vzťahu ku kozmetickým a farmaceutickým výrobkom, ako aj výrobkom z čaju sú tieto prvky opisné, pretože poskytujú spotrebiteľovi informáciu, že takto označené tovary sú produktami „prírodnej lekáreň“ a ide o výrobky s obsahom prírodných látok, resp. liečivých rastlín. Pokiaľ ide o obrazový prvok staršej ochrannej známky, tento je sám o sebe vo vzťahu k zapísaným tovarom dištinktívny prvkom. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prvkov, z ktorých pozostáva prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovné spojenie „NATURA APOTHEKE“, rovnako ako v prípade staršej ochrannej známky, poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že takto označené tovary sú produktami „prírodnej lekáreň“ a ide o výrobky s obsahom prírodných látok, resp. liečivých rastlín. Štylizované vyobrazenie lístkov v tvare kríža podporuje uvedený význam v tom zmysle, že tovary takto označené sú zdraviu prospešné. Z uvedeného vyplýva, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom (kozmetika, potravinové a výživové doplnky, farmaceutické výrobky, čaje) ide o prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou (v prípade obrazového prvku), resp. o prvky, ktoré nedisponujú žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou (v prípade slovných prvkov).

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že prvky, ktoré boli posúdené z fonetického hľadiska ako vysoko podobné a zo sémantického hľadiska ako zhodné („NATURA APOTHEKE“ vs „APOTECA NATURA“), sú vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triedach 3, 5 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ v podaných námietkach, ako aj v odôvodnení rozkladu argumentoval tým, že staršia ochranná známka nadobudla používaním zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom v podanom rozklade zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil dôkazy predložené za účelom preukázania uvedeného ako nedostatočné.

Namietateľ za účelom preukázania zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky predložil spolu s námietkami nasledujúce dôkazy:

- kópiu zmluvy uzavretej medzi namietateľom a spoločnosťou Aboca S. p. A. Società Agricola v talianskom jazyku (dôkaz č. 1),
- kópie súboru faktúr z obdobia rokov 2012 – 2015 (dôkaz č. 2),
- kópie katalógov tovarov (dôkaz č. 3),
- kópie propagačných materiálov v talianskom jazyku (dôkaz č. 4),
- kópie pozvánok na konferencie v Taliansku a Španielsku (dôkaz č. 5),
- kópiu propagačného materiálu v španielskom jazyku (dôkaz č. 6).

Spolu s odôvodnením rozkladu namietateľ predložil výtlačky z webovej stránky [www.apotecanatura.it](http://www.apotecanatura.it) v slovenskom jazyku (dôkaz č. 7).

Pokiaľ ide o preukázanie nadobudnutia zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky na základe jej používania, je potrebné zdôrazniť, že relevantným dátumom, ku ktorému je potrebné preukázať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, je dátum podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, t. j. 29. december 2016. Vzhľadom na to, že staršia ochranná známka je medzinárodná ochranná známka dezignovaná pre územie EÚ, rozhodným územím na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti je územie EÚ. Zároveň je potrebné, aby bola staršia ochranná známka známa u časti príslušnej verejnosti členského štátu, v ktorom bola podaná napadnutá prihláška národnej ochrannej známky, ktorá nie je z obchodného hľadiska nepodstatná.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že dôkazy predložené v rámci prvostupňového konania sú v talianskom, resp. španielskom jazyku. Ich preklad do slovenského jazyka namietateľ v preskúmanom prípade nepredložil. Predmetom dôkazu č. 1 je kópia zmluvy uzavretej medzi namietateľom a spoločnosťou Aboca S.p.A. z 3. decembra 2012. Dôkaz obsahuje vyobrazenie staršej ochrannej známky na prvej strane zmluvy v ľavom hornom rohu s pridaním ďalších slovných prvkov v spodnej časti kruhu „LA RISPOSTA NATURALE IN FARMACIA“. Pokiaľ ide o samotný text zmluvy, vzhľadom na to, že bola predložená len v talianskom jazyku, nie je možné určiť jej obsah. Dôkaz č. 2 obsahuje kópie faktúr z rokov 2012 (4 faktúry),

2013 (10 faktúr), 2014 (10 faktúr), 2015 (9 faktúr), pričom faktúry boli vystavené spoločnosťou Aboca S.p.A. pre rôznych odberateľov v Taliansku. Namietateľ uviedol, že jeho výrobky sú identifikované vo faktúrach skratkou APO alebo APO/NAT. Z faktúr však nie je možné zistiť, či uvedené výrobky niesli vyobrazenie staršej ochrannej známky, a teda nie je možné ich v prípade hodnotenia zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky zohľadniť. Pokiaľ ide o kópie troch katalógov v talianskom jazyku, ktoré sú obsahom dôkazu č. 3, tieto síce obsahujú staršiu ochrannú známku a odkaz na webovú stránku namietateľa [www.apotecanatura.it](http://www.apotecanatura.it), avšak nie sú datované, a preto nie je zrejmé, z akého obdobia pochádzajú. Predmetom dôkazu č. 4 sú kópie reklamných materiálov v talianskom jazyku z rokov 2014 (4 ks), 2015 (8 ks) a 2016 (2 ks), ktoré propagujú produkty označené staršou ochrannou známkou vo farebnom vyhotovení. Reklamné materiály taktiež obsahujú odkaz na webovú stránku [www.apotecanatura.it](http://www.apotecanatura.it). Predmetom dôkazu č. 5 sú kópie pozvánok na konferencie organizované v Taliansku v mestách Saturnia (dátum konania 18. – 21. februára 2013) a Parma (16. – 19. februára 2014), v Španielsku v mestách Valencia (2. – 5. júna 2016) a Bilbao (26. – 29. apríla 2015). Na každej pozvánke je vyobrazená staršia ochranná známka vo farebnom vyhotovení, pričom v spodnej časti kruhu je uvedený čiernym písmom písaný nápis „LA RISPOSTA NATURALE IN FARMACIA“ (na talianskych pozvánkach) alebo „LA RESPUESTA NATURAL EN FARMACIA“ (na španielskych pozvánkach). Na pozvánkach je okrem adresy namietateľa taktiež uvedený odkaz na jeho webovú stránku [www.apotecanatura.it](http://www.apotecanatura.it), resp. [www.apotecanatura.es](http://www.apotecanatura.es). Propagačný materiál v španielskom jazyku (dôkaz č. 6) obsahuje staršiu ochrannú známku, pričom v spodnej časti kruhu je uvedený čiernym písmom nápis v španielskom jazyku „LA RESPUESTA NATURAL EN FARMACIA“. Zároveň propagačný materiál obsahuje odkaz na webovú stránku namietateľa [www.apotecanatura.es](http://www.apotecanatura.es). Vzhľadom na to, že predmetný dôkaz nie je datovaný, nie je zrejmé, z akého obdobia pochádza.

Pokiaľ ide o výtlačky z webovej stránky [www.apotecanatura.it](http://www.apotecanatura.it) v slovenskom jazyku (dôkaz č. 7), ktoré namietateľ priložil spolu s odôvodnením rozkladu, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že v zmysle § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach je námietkové konanie ovládané tzv. koncentračnou zásadou, t. j. namietateľ je povinný predložiť odôvodnenie námietok a dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia v lehote na podanie námietok (v lehote 3 mesiacov od dátumu zverejnenia napadnutej prihlášky ochrannej známky) s tým, že na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetné výtlačky sú datované 4. septembra 2018, teda po rozhodnom dátume (29. december 2016).

V súvislosti s posúdením dôkazov predložených namietateľom jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že sa vzťahujú na územie Talianska a Španielska. Z predložených dôkazov nie je zřejmý rozsah používania staršej ochrannej známky, intenzita jej používania či podiel takto označených tovarov na príslušnom trhu v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Z hľadiska posudzovania pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je navyše potrebné zdôrazniť, že túto je potrebné posúdiť vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je slovenská spotrebiteľská verejnosť. S ohľadom na skutočnosť, že predložené dôkazy sa vzťahujú len na územie Talianska a Španielska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z nich nijako nemožno odvodzovať známosť staršej ochrannej známky u slovenskej spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe uvedeného je potrebné v celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery vychádzať zo skutočnosti, že z pohľadu relevantnej verejnosti má staršia ochranná známka len nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na spoločný harmonizovaný prístup členských krajín EÚ k posudzovaniu pravdepodobnosti zámery v prípadoch, keď sa kolízne označenia zhodujú v prvkoch, ktoré majú len nízku alebo nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa tohto prístupu, keď sa porovnávajú označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, je pri posúdení pravdepodobnosti zámery 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 zámery. Pravdepodobnosť zámery 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 porovnaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámery orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že, ako vyplýva z už uvedeného, toto zhodnotenie je 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. Nakoľko v predmetnom prípade slovné prvky posudzovaných označení predstavujú opisné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, spotrebiteľ sa pri výbere dotknutých tovarov bude orientovať na základe ich dištingtívnych obrazových prvkov (a to napriek tomu, že v prípade prihláseného označenia obrazový prvok je prvkom naznačujúcim). V preskúvanom prípade preto odlišný vizuálny dojem porovnávaných označení preváži nad vysokou mierou ich fonetickej podobnosti, ktorá bola konštatovaná na základe prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti. K odlíšeniu porovnávaných označení navyše prispeje aj rozdielne sémantické vnímanie ich obrazových prvkov. Relevantný spotrebiteľ aj pri nižšej či priemernej pozornosti, ktorú venuje kolíznym tovarom v triede 3 a 30, nehovoriac o vyššej pozornosti venovanej tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zaznamená odlišné vizuálne stvárnenie kolíznych označení a bude sa podľa neho orientovať, a preto aj tovary, ktoré boli posúdené ako podobné a zhodné dokáže od seba odlíšiť. 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 odôvodnení rozkladu poukázal na skutočnosť, že v prípade kolíznych tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o farmaceutické produkty, pri ktorých sa uplatňuje pultový predaj, a preto je dôležité fonetické hľadisko, pričom riziko zámery je vysoké práve vzhľadom na vysokú fonetickú podobnosť porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci v tejto súvislosti uvádza, že v prípade týchto tovarov je predpokladaná vyššia miera pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a preto aj v rámci pultového predaja sa lekárnik či konečný spotrebiteľ nebude spoliehať len na slovné vyjadrenie označení, ale sa zameria aj na vizuálne vyjadrenie označenia produktu. Rovnako je dôvodné tvrdiť, že spotrebiteľ skôr, ako si kúpi ten ktorý výrobok, pozornejšie preskúma jeho obchodný pôvod.

Namietateľ v podanom rozklade argumentoval, 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 zámery prihliadol na všetky rozhodujúce skutočnosti, okrem iného aj na kompenzačný princíp, v súvislosti s ktorým konštatoval, že ani zistená zhoda, resp. podobnosť porovnávaných tovarov 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, slovné prvky porovnávaných označení ktoré boli posúdené ako foneticky podobné a sémanticky zhodné, priamo opisujú vlastnosti dotknutých tovarov, a preto ako také nie sú spôsobilé plniť úlohu identifikátora obchodného pôvodu tovarov. Inými slovami, spotrebiteľ si tieto prvky nespája výlučne s namietateľom, a preto sa pri kontakte s prihláseným označením len na základe toho, že toto obsahuje predmetné slovné prvky, nebude domnievať, že takto označené tovary pochádzajú od namietateľa. V preskúvanom prípade je rozhodujúcou rozdielna grafická úprava obrazových prvkov posudzovaných označení, ako aj sémantická odlišnosť, 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 označené prihláseným označením budú pochádzať od namietateľa, resp., že prihlásené označenie je ďalším označením namietateľa.

V súvislosti s judikatúrou, na ktorú poukázal namietateľ v odôvodnení rozkladu (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-149/11 z 19. decembra 2012, Leno Merken BV vs Hagelkruis Beheer BV), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v rámci predmetného prejudiciálneho konania bola riešená otázka skutočného používania ochrannej známky na rozdiel od preskúvaného prípadu, v ktorom je predmetom posúdenia otázka existencie pravdepodobnosti zámery kolíznych označení, v rámci ktorej bolo predmetom hodnotenia aj skúmanie nadobudnutia zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky získanej používaním. S ohľadom na uvedené poukaz na predmetný rozsudok nie je pre účely preskúvaného prípadu relevantný.

Pokiaľ ide o rozhodnutie ÚPV ČR v obdobnej veci, ktoré namietateľ predložil v konaní o rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že úrad pri rozhodovaní v konaniach vo veciach ochranných známk postupuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto

pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach. Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že slovný prvok „NATURA“ na rozdiel od názoru vyjadreného v predloženom rozhodnutí ÚPV ČR nepovažuje za dištinkatívny prvok, keďže v latinčine, ako aj v talianskom jazyku má význam „príroda“, ktorý je relevantnému slovenskému spotrebiteľovi jednoznačne známy.

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

Pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade vo všeobecnosti konštatuje, že tento dáva namietateľovi možnosť brániť sa proti zásahu do jeho starších práv, ktoré spočívajú v právach k staršiemu nezapísanému označeniu (t. j. označeniu, ktoré nie je registrované, ale právo k nemu vzniklo samotným používaním označenia v obchodnom styku) alebo k inému označeniu používanému v obchodnom styku. Pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je nevyhnutné súčasné, kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok obsiahnutých v predmetnom ustanovení. Namietateľ je v prípade námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, a z toho vyplývajúcej pravdepodobnosti zámény, povinný preukázať, že mu pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré nemá iba miestny dosah, a ktoré umožnilo, aby sa toto označenie vžilo pre tovary alebo služby svojho užívateľa – namietateľa. Predpokladom toho, aby sa označenie vžilo pre tovary alebo služby konkrétneho subjektu, je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkaznými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazné materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (v danom prípade z obdobia pred 29. decembrom 2016), resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

Ako vyplýva z podania námietok, namietateľ námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že prihlásené označenie zasahuje do jeho práv k obchodnému menu, a to s ohľadom na podobnosť slovného výrazu „NATURA APOTHEKE“ jeho obchodnému menu „APOTECA NATURA S.P.A.“ predstavujúcemu nezapísané označenie. Na preukázanie používania nezapísaného označenia namietateľ predložil výpis z Obchodného registra talianskej obchodnej komory a odvolal sa na dôkazy predložené vo vzťahu k preukázaniu zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na už uvedené zhodnotenie predložených dôkazných materiálov, pričom konštatuje, že z nich nemožno mať za preukázané používanie nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky, resp. vo vzťahu k jej územiu. Namietateľ teda nepredložil také dôkazy, ktoré by preukázali, že slovenská spotrebiteľská verejnosť pozná vďaka používaniu na území Slovenskej republiky nezapísané označenie a spája si ho s tovarmi a službami namietateľa.

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

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 preskúvanom 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

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

II.

NATURA APOTHEKE, s. r. o.  
Antala Staška 1859/34  
140 00 Praha  
Česká republika