



Banská Bystrica 21. 8. 2020

POZ 507-2016/II-70-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. júna 2017 prihlasovateľom NUTRI, a. s., Kaštielska 4, 821 05 Bratislava (pred zmenou obchodného mena, právnej formy a adresy: NutriFood s. r. o., Malinovská 130, 900 28 Zálesie), v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou KORABOVÁ & LOVICH, s. r. o., Laurinská 4, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (pred zmenou adresy: KORABOVÁ & LOVICH, s. r. o., Záborského 42, 831 03 Bratislava; ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 507-2016/N-74-2017 z 19. mája 2017 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 507-2016, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom GNT Group B.V., Industrieweg 26, NL-5731 HR Mierlo, Holandsko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 507-2016/N-74-2017 z 19. mája 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 507-2016/N-74-2017 z 19. mája 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona

č. 125/2016 Z. z. vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „**NutriFood**“, č. spisu POZ 507-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 698340 „NutriFood“ (ďalej „staršia ochranná známka“), v prípade ktorej existuje pravdepodobnosť zámény s prihláseným označením.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Vzhľadom na zistenú podobnosť kolíznych tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zhodnosť kolíznych označení z fonetického a sémantického hľadiska, doplnenú ich výraznou vizuálnou podobnosťou, prvostupňový orgán dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj napriek zvýšenej miere pozornosti pri výbere kolíznych tovarov označených porovnávanými označeniami. Prvostupňový orgán tiež konštatoval existenciu pravdepodobnosti asociácie medzi porovnávanými označeniami, keďže tieto obsahujú zhodné slovo „NutriFood“, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od

ekonomicky prepojených subjektov, resp. spotrebiteľ sa môže domnievať, že ide len o ďalší nový variant označenia tovarov namietateľa.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so skutkovými a právnymi úvahami prvostupňového orgánu smerujúcimi k záverom o zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, pričom zastal názor, že v predmetnom prípade neexistuje žiadny hmotnoprávny dôvod na vyhoviecie námietkam podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti uviedol, že hoci prvostupňový orgán správne konštatoval, že pri posudzovaní podobnosti kolíznych tovarov je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, a to predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny charakter, z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je zjavné, že prvostupňový orgán sa žiadnym spôsobom nevysporiadal so skutočnosťami, ktoré prihlasovateľ uviedol vo vyjadrení k námietkam. Prihlasovateľ doplnil, že pre konštatovanie zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb nie je rozhodujúce, či sú dané tovary alebo služby zaradené do rovnakej triedy v zmysle pravidiel medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti poukázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej pri hodnotení podobnosti tovarov a služieb je potrebné za relevantné považovať povahu tovarov alebo služieb, zamýšľaný účel a spôsob ich použitia, ako aj okolnosti, či si tovary alebo služby navzájom konkurujú alebo sa dopĺňajú (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Meyer Inc.). S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán v posudzovanom prípade dospel k absolútne nesprávnym skutkovým zisteniam, podľa ktorých kolízne tovary môžu byť predávané v podobnej forme a baleniach, môžu mať rovnaké distribučné kanály, rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu mať aj rovnaké predajné miesta (lekárne alebo špecializované poradenské centrá pre zdravý životný štýl), ktoré navyše nemajú žiadnu oporu v reálnom skutkovom stave veci.

Prihlasovateľ zastal názor, že v posudzovanom prípade nejde o tovary, ktoré sú podobné z hľadiska ich účelu a spôsobu použitia, pretože namietateľ je predajcom potravinových farbív a farbivých koncentrátov pridávaných do potravinárskych výrobkov a nápojov za účelom ovplyvnenia ich vlastností, ako napr. chuti, vzhľadu a nutričnej hodnoty, zatiaľ, čo prihlasovateľ je predajcom špeciálnych bielkovinových a diétnych potravín určených na lekárske použitie, ktorých jediným účelom je redukcia telesnej hmotnosti konečného spotrebiteľa. Doplnil, že jeho produkty predstavujú nízkokalorické a veľmi nízkokalorické potraviny určené na plnohodnotnú náhradu celodennej stravy a v podobe, v akej sú predávané, sú pripravené a určené na priamu konzumáciu. Berúc do úvahy uvedené a pri zohľadnení vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti sa podľa prihlasovateľa nemožno stotožniť s názorom prvostupňového orgánu, že by mohlo dôjsť k zámene potravinárskeho farbiva, ktoré je iba jednou z výrobných zložiek konečného produktu, s tyčinkou, polievkou alebo nápojom, ktoré sú pripravené na priamu konzumáciu úzkemu okruhu špecifickej spotrebiteľskej verejnosti. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že kolízne tovary nemožno za žiadnych okolností považovať za zhodné, pretože majú odlišnú povahu, účel, spôsob použitia a navzájom si ani nekonkurujú. Navyše, nárokovanie tovarov sa nepredávajú a nikdy sa nepredávali v lekárňach alebo poradenských centrách pre zdravý životný štýl, ako nesprávne tvrdil prvostupňový orgán, ale jediným miestom, kde si spotrebiteľ môže tieto tovary kúpiť, sú špecializované poradenské centrá prevádzkované prihlasovateľom. V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že predaj nárokováných tovarov je prísne regulovaný a spotrebiteľ si ich môže kúpiť až po absolvovaní povinného zdravotného vyšetrenia a až potom, ako mu bude vypracovaný individuálny dietetický program, v rámci ktorého mu bude vysvetlená podrobná charakteristika, vlastnosti a pôvod týchto tovarov špecializovaným nutričným poradcom alebo lekárom vykonávajúcim činnosť pre prihlasovateľa. Tvary prihláseného označenia a tovary staršej ochrannej známky navyše nemajú ani rovnaký obvyklý pôvod, a ani iné dodatočné väzby, ktoré by mohli mať za následok, že by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že majú rovnakého alebo ekonomicky prepojeného poskytovateľa.

Ďalej prihlasovateľ spochybnil porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vykonané prvostupňovým orgánom, ako aj celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery.

V tejto súvislosti poukázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, v zmysle ktorej je pravdepodobnosť zámery potrebné posudzovať globálne, s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti dotknutého prípadu.

Takéto hodnotenie vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti dotknutých označení musí vychádzať z ich celkového dojmu, ktorým pôsobia na spotrebiteľa, pričom je nevyhnutné vziať do úvahy najmä dištinktívne a dominantné prvky označení (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997 SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dossier Sport). Prihlasovateľ doplnil, že v zmysle uvedeného rozsudku priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nezaoberá sa rozoberaním jeho detailov. Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán sa pri posúdení pravdepodobnosti zámieny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky neriadil uvedenými pravidlami.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prihlasovateľ uviedol, že nie je sporné, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „NutriFood“. Ide však o prvok, ktorý je vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia opisný, t. j. vo vzťahu k týmto tovarom disponuje len nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Na základe uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že ani prípadné zistenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického a sémantického hľadiska nie je rozhodujúce pre konštatovanie existencie pravdepodobnosti ich zámieny. Uvedené podľa prihlasovateľa vyplýva aj z rozhodovacej praxe úradu, podľa ktorej označenie alebo prvok, ktorý vo vzťahu k tovarom alebo službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo disponuje len nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, priemerný spotrebiteľ nedokáže vnímať ako údaj o obchodnom pôvode, a preto nie je dôvodné očakávať, že ho použije ako odkaz na takto označené tovary alebo služby. Pri výbere takto označených tovarov alebo služieb sa spotrebiteľ bude orientovať podľa ďalších prvkov označení, resp. rozhodujúcou pre neho bude vzájomná kombinácia prvkov predstavujúcich príslušné označenia (rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 364-2012 II/166-2014 z 18. decembra 2014). V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal aj na rozhodovaciu prax Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), konkrétne na rozhodnutie odvolacieho senátu vo veci R 1462/2012 z 18. septembra 2013.

Pokiaľ teda prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí na jednej strane uviedol, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky, podľa prihlasovateľa by na druhej strane mal zohľadniť aj skutočnosť, že staršia ochranná známka je tvorená nedištinktívnymi prvkami, v dôsledku čoho namietateľ musí akceptovať, že ostatné subjekty majú rovnaké právo používať ochranné známky s podobnými alebo zhodnými nedištinktívnymi, resp. slabo dištinktívnymi prvkami. V opačnom prípade by podľa prihlasovateľa dochádzalo k neprípustnému a nedôvodnému rozširovaniu ochrany staršej ochrannej známky v dôsledku zámerného zdôrazňovania slabo dištinktívneho slovného prvku.

Bežiac do úvahy nesprávne závery prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych tovarov a o rovnakom okruhu spotrebiteľskej verejnosti prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nepostupoval v súlade s jednou z elementárnych zásad správneho konania, a to so zásadou materiálnej pravdy. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia podľa prihlasovateľa nevyplýva, ako a či vôbec sa prvostupňový orgán vysporiadal s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou vo vyjadrení k námietkam. Dôkazne nepodložené závery prvostupňového orgánu, ako aj jeho neodôvodnené a nepreskúmateľné domnienky, ktorými sa snažil odôvodniť závery o podobnosti kolíznych tovarov a o rovnakom okruhu spotrebiteľov, považoval prihlasovateľ za zmätočné, pričom odôvodnenie napadnutého rozhodnutia v tejto časti označil za nedostatočné.

Ďalej prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán postupoval v rozpore s precedenčnou zásadou, t. j. zásadou predvídateľnosti správnych rozhodnutí. Poznamenal, že precedenčná zásada sa prejavuje požiadavkou „rovnakého metra“ nie len vo vzťahu k účastníkom v rámci jedného správneho konania, ale vo všetkých skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely v rozhodnutiach. V tejto súvislosti poukázal na podľa neho skutkovo a právne obdobný prípad – rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 364-2012 II/166-2014 z 18. decembra 2014, ako aj na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, na ktoré sa odvolával už vo vyjadrení k námietkam. Vyslovil domnienku, že prvostupňový orgán si bol evidentne vedomý, že v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámieny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky sa odklonil od svojej zaužívanej praxe, čo vyplýva z konštatovania prvostupňového orgánu, že zhodné prvky sporných označení s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti zvyčajne nevedú ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámieny.

Napadnuté rozhodnutie podľa prihlasovateľa neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, konkrétne náležité odôvodnenie. Prihlasovateľovi nie je zrejmé, akými konkrétnymi skutočnosťami bol prvostupňový orgán pri vydaní napadnutého rozhodnutia vedený. Ďalej pripomenul, že aj keď správny orgán má možnosť

rozhodnúť podľa vlastnej úvahy, nemôže rozhodnúť bez toho, aby nemal k svojmu rozhodnutiu dostatočné odôvodnenie (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. septembra 2010, sp. zn. 2 SŽf 9/2009). V tejto súvislosti prihlasovateľ doplnil, že ani právomoc priznaná správne orgánu nemá povahu exkluzívneho právneho privilégia, ale zahŕňa jeho povinnosť uplatňovať ju v súlade s účelom, na ktorý mu bola zverená (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III ÚS 343/07 z 20. januára 2009).

Prihlasovateľ podotkol, že správna úvaha vo vzťahu k naplneniu hmotnoprávnych podmienok zamietnutia napadnutej prihlášky ochrannej známky podľa § 32 ods. 2 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. nemá charakter absolútnej úvahy, ale je ohraničená zákonom. Hodnotiaci postup prvostupňového orgánu z hľadiska hodnotenia správneho uváženia považoval prihlasovateľ za nepreskúmateľný, nedostatočne odôvodnený a vychádzajúci z neúplne a nesprávne zisteného skutkového stavu veci.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ uviedol, že mu nie je zrejmé, prečo prvostupňový orgán neprihliadol na jeho argument, že namietateľ na území Slovenskej republiky nemá organizačnú zložku. Zároveň uviedol, že nemá ani vedomosť o tom, že by namietateľ na území Slovenskej republiky vykonával akékoľvek podnikateľské aktivity. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že na posudzovanie existencie pravdepodobnosti zámeny nemá vplyv iba podobnosť označení, ale celý rad iných okolností, okrem iného aj rozsah a intenzita používania označení. Aj keď sa zákonodarca *expressis verbis* v § 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zmieňuje iba o nemožnosti vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužíva počas určitého časového obdobia, v žiadnom ustanovení tohto zákona nie je výslovne upravený zákaz používania obdobnej argumentácie aj v námietkovom konaní.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky zamietne v celom rozsahu, alebo, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie vo veci.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 25. septembra 2017 uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za vecne správne, riadne odôvodnené a vydané v súlade so zákonom, praxou úradu a tiež príslušnou judikatúrou správnych súdov a európskych orgánov. Namietateľ zotrval na svojich argumentoch uvedených vo svojich predchádzajúcich podaniach, pričom doplnil nasledujúce.

Namietateľ sa stotožnil so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky, keďže ide o tovary podobné svojim účelom a spôsobom použitia.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že namietateľ používa staršiu ochrannú známku pre iné tovary, ako sú tovary, pre ktoré je táto zapísaná v registri, tento namietateľ nepovažoval za relevantný pre posúdenie zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov. Uvedené odôvodnil tým, že v prípade skúmania dôvodnosti námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je potrebné porovnať kolízne označenia a tovary a služby tak, ako sú zapísané v registri, resp. prihlásené na zápis do registra. K tvrdeniu prihlasovateľa, že tovary staršej ochrannej známky a tovary prihlasovateľa nie je možné kúpiť u rovnakých predajcov, namietateľ uviedol, že spotrebitelia si na základe spomienky môžu vytvoriť spojitosť medzi týmito tovarmi, a to aj napriek tomu, že sa nepredávajú na rovnakých miestach.

Za relevantnú skutočnosť pre posúdenie zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov namietateľ nepovažoval ani to, že tovary prihlasovateľa sa predávajú na základe regulácie. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 1154/2000 z 2. júla 2002, z ktorého vyplýva, že aj napriek tomu, že sú výrobky predpisované alebo predávané pod dohľadom profesionálov, na pravdepodobnosť ich zámeny to nemá veľký vplyv. Ani profesionálna znalosť automaticky neznamená väčšiu alebo menšiu schopnosť rozlíšiť medzi podobne znejúcimi označeniami.

Namietateľ súhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny sa musí vychádzať z celkového dojmu, ktorým označenia pôsobia. V rámci uvedeného doplnil, že celkový dojem označenia vytvára spojenie vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Poukázal na to, že porovnávané označenia obsahujú spoločný zhodný slovný prvok „NutriFood“, ktorý je zároveň ich dominantným prvkom, pričom odlišné prvky porovnávaných označení (zelené písmená a grafický prvok lístka) sú len doplnkovými prvkami, na základe ktorých spotrebitel' nedokáže porovnávané označenia odlišiť.

Namietateľ zotrval na názore o fonetickej a sémantickej zhodnosti hodnotených označení. V prospech sémantickej zhodnosti svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia sú odvodené od tých istých slov „Nutrition“ a „food“, pričom slovný prvok „Nutrifoood“ nie je opisným prvkom, ale ide o novotvar, ktorý vznikol netradičným spojením dvoch slov, t. j. možno hovoriť o kreatívnom spojení, výsledkom ktorého je označenie s vysokou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Navyše, v registri ochranných známk EUIPO je namietateľ jediným majiteľom ochrannej známky s predmetným slovným prvkom, čo podľa jeho názoru svedčí o rozlišovacej spôsobilosti uvedeného slovného prvku vo vzťahu ku kolíznym tovarom.

Namietateľ sa nestotožnil ani s tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nepostupoval podľa zásad správneho konania a nezistil skutočný stav veci. Zastal názor, že prvostupňový orgán správne porovnal kolízne označenia z jednotlivých hľadísk a dospel k správneému záveru, že celkový dojem porovnávaných označení je podobný až zhodný. Za správny namietateľ považoval aj záver prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych tovarov.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 364-2012 II/166-2014 z 18. decembra 2014, ktoré tento považoval za skutkovo a právne obdobný prípad preskúmanému prípadu, namietateľ zastal názor, že predmetnom porovnaní v danom prípade boli označenia svojou kompozíciou odlišné od prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a preto ani záver týkajúci sa posúdenia existencie pravdepodobnosti zámény týchto označení nemôže byť rovnaký. Doplnil, že v slovenskom právnom poriadku nie je zakotvená tzv. precedenčná zásada, pričom pripomenul, že skutkové okolnosti každého jednotlivého prípadu sú osobité, a preto nie je možné automaticky aplikovať závery úradu prijaté v rámci jedného konania na iný prípad.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a potvrdil napadnuté rozhodnutie.

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 § 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 znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 § 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, č. spisu POZ 507-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8. marca 2016 prihlasovateľom NUTRI, a. s., Kaštielska 4, 821 05 Bratislava (pred zmenou obchodného mena, právnej formy a adresy: NutriFood s. r. o., Malinovská 130, 900 28 Zálesie), a zverejnená vo vestníku úradu 1. júna 2016 pre tovary „*bielkovinové potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

The logo for NutriFood features the word "NutriFood" in a green, sans-serif font. A small green leaf icon is positioned above the letter 'i' in "Nutri".

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.

Namietateľ, GNT Group B.V., Industrieweg 26, NL-5731 HR Mierlo, Holandsko, je majiteľom slovej ochrannej známky Európskej únie č. 698340 „NutriFood“ platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*foodstuff supplements with nutritional and dietetic functions*“ (potravinové doplnky s výživovou a dietetickou funkciou) v triede 5 a „*foodstuff supplements with sensory functions, made from fruit, vegetables, plants and herbs*“ (potravinové doplnky so senzorickou funkciou, vyrobené z ovocia, zeleniny, rastlín a bylín) v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [predtým § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.] znamená riziko, že relevantný 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 označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý 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 porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známkov a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov 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, konkurenčný alebo komplementárny (doplňujúci) charakter daných tovarov. Na základe uvedeného dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia „*bielkovinové potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie*“ v triede 5 sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*potravínové doplnky s výživovou a dietetickou funkciou*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán zastal názor, že predmetné tovary majú podobný účel a spôsob použitia, keďže rovnako slúžia na zlepšenie zdravia, resp. telesnej kondície spotrebiteľov a majú významný vplyv pre správnu funkciu organizmu. V prospech podobnosti porovnávaných tovarov podľa prvostupňového orgánu tiež svedčí skutočnosť, že tieto tovary môžu byť predávané v podobnej forme a baleniach, môžu mať rovnaké distribučné kanály, rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu mať aj rovnaké predajné miesta (lekárne alebo špecializované poradenské centrá pre zdravý životný štýl).

Prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky. Zastal názor, že tieto nie sú podobné z hľadiska ich účelu a spôsobu použitia, pretože namietateľ je predajcom potravinových farbív a farbivých koncentrátov pridávaných do potravinárskych výrobkov a nápojov za účelom ovplyvnenia ich vlastností (chuti, vzhľadu a nutričnej hodnoty), zatiaľ, čo on je predajcom špeciálnych bielkovinových a diétnych potravín určených na lekárske použitie, ktorých jediným účelom je redukcia telesnej hmotnosti spotrebiteľa. Uvedenú argumentáciu prihlasovateľ doplnil o konštatovanie, že porovnávané tovary majú odlišnú povahu, navzájom si nekonkurujú a nepredávajú sa na rovnakých miestach.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prihlasovateľom konštatuje, že pri uvedenom posúdení je potrebné zohľadniť všetky relevantné okolnosti, ako sú povaha tovarov, účel a spôsob ich použitia, ako aj skutočnosť, či si tovary alebo služby navzájom konkurujú alebo sa dopĺňajú. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že pri uvedenom posúdení je potrebné vychádzať zo zoznamu tovarov, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované na zápis do registra ochranných známok a staršia ochranná známka zapísaná do registra, pričom nie je relevantné, pre aké tovary alebo služby sú prihlásené označenie či staršia ochranná známka používané. S ohľadom na uvedené argument prihlasovateľa, že kolízne tovary nemožno považovať za podobné z hľadiska ich účelu a spôsobu použitia, pretože namietateľ je predajcom potravinových farbív a farbivých koncentrátov pridávaných do potravinárskych výrobkov a nápojov za účelom ovplyvnenia ich vlastností, zatiaľ, čo prihlasovateľ je predajcom špeciálnych bielkovinových a diétnych potravín určených na lekárske použitie, ktorých jediným účelom je redukcia telesnej hmotnosti spotrebiteľa, je potrebné považovať za nedôvodný. Predmetom porovnania v posudzovanom prípade teda sú tovary prihláseného označenia „*bielkovinové potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie*“ v triede 5 a tovary staršej ochrannej známky „*foodstuff supplements with nutritional and dietetic functions*“ (potravínové doplnky s výživovou a dietetickou funkciou) v triede 5 a „*foodstuff supplements with sensory functions, made from fruit, vegetables, plants and herbs*“ (potravínové doplnky so senzorickou funkciou, vyrobené z ovocia, zeleniny, rastlín a bylín) v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „*bielkovinové potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie*“ v triede 5 majú podobný účel a spôsob použitia ako tovary staršej ochrannej známky „*potravínové doplnky s výživovou a dietetickou funkciou*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že predmetné tovary sú určené na použitie pri riešení zdravotných problémov, zlepšenie zdravotných ukazovateľov, celkové zlepšenie a nastavenie fungovania imunitného systému či na zlepšenie kondície. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že porovnávané tovary môžu mať aj podobné balenie alebo formu, v akej sú predávané, keďže v prípade uvedených tovarov ide zväčša o tabletkovú perorálnu formu používania. Tiež je namieste konštatovať, že posudzované tovary môžu mať rovnaké distribučné kanály a rovnaký okruh spotrebiteľov reprezentovaný odbornou verejnosťou a tiež širokou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá buď rieši zdravotné problémy alebo sa venuje prevencii a cielene sa stará o zdravie.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ sa nemôže stretnúť s porovnávanými tovarmi na jednom mieste, pretože tovary nárokované prihlasovateľom sa nepredávajú a nikdy sa nepredávali v lekárňach alebo bežných poradenských centrách pre zdravý životný štýl, ale len v špecializovaných

poradenských centrách prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pri posúdení kolíznych tovarov, ako už bolo uvedené, sa vychádza zo zoznamu tovarov, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované na zápis do registra ochranných známok a staršia ochranná známka zapísaná do registra a v nadväznosti na to, potom z obvyklých miest predaja takýchto tovarov. V prípade porovnávaných tovarov „*bielkovinové potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie*“ v triede 5 vs. „*foodstuff supplements with nutritional and dietetic functions*“ (potravínové doplnky s výživovou a dietetickou funkciou) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je nesporné, že ide o tovary na lekárske účely. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade porovnávaných tovarov nie je možné vylúčiť, že tieto tovary môžu byť predávané na rovnakých predajných miestach a môžu mať aj rovnaké distribučné kanály.

Berúc do úvahy uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôvodné dospieť k záveru, že tovary prihláseného označenia „*bielkovinové potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie*“ v triede 5 sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*potravínové doplnky s výživovou a dietetickou funkciou*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 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 a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich fonetickej a sémantickej zhodnosti vzhľadom na obsiahnutý zhodný slovný prvok „NutriFood“ v predmetných označení. S ohľadom na uvedený slovný prvok, prvostupňový orgán, aj napriek farebnému vyobrazeniu prihláseného označenia, konštatoval aj výraznú vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa v zásade stotožňuje s ich opisom, ako ho uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Prihlásené označenie je obrazové označenie, ktoré je tvorené slovným prvkom „NutriFood“ pozostávajúcím z deviatich písmen napísaných písmom štandardného typu písma bledozelenej farby. Začiatkové písmeno „N“ a písmeno „F“ tohto slovného prvku sú napísané veľkými písmenami, čo má za následok vizuálne rozdelenie prihláseného označenia na dve slová „Nutri“ a „Food“. Nad písmenom „i“ slovného prvku sa nachádza obrazový prvok v podobe vyobrazenia malého lístka bledozelenej farby, ktorý akoby nahrádzal bodku nad písmenom „i“. Staršia ochranná známka je výlučne slovnou ochrannou známkou napísanou písmom štandardného typu, pozostávajúcou z deväť písmenového slovného prvku „NutriFood“, ktorý je rovnako ako v prihlásenom označení, vďaka veľkým písmenám „N“ a „F“, vizuálne rozdelený na dve slová.

V rámci porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že porovnávané označenia zhodne obsahujú slovný prvok „NutriFood“. Tento je v prípade prihláseného označenia v porovnaní so staršou slovnou ochrannou známkou napísaný písmom bledozelenej farby a je doplnený vyobrazením lístka bledozelenej farby imitujúceho bodku nad písmenom „i“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že odlišnosti porovnávaných označení nie sú natoľko výrazné, aby dokázali potlačiť podobný celkový vizuálny dojem porovnávaných označení založený na zhode v slovnom prvku „NutriFood“. Na základe uvedeného sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o vysokej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Pri fonetickom porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. Teda prihlásené označenie a staršia ochranná známka budú reprodukované rovnako ako „nutri fu:d“. Inak povedané pri reprodukcii porovnávaných označení zaznejú zhodne znejúce slová, a preto je dôvodné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o fonetickej zhode porovnávaných označení.

Čo sa týka sémantického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by mu pomohol pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovné spojenie „NutriFood“ bude spotrebiteľ sémanticky vnímať ako spojenie dvoch slov so zrejším významom. Slovo „Nutri“, ako predponu utvorenú od prídavného mena „nutričný“ s významom „týkajúci sa výživy, výživový“ (Krátky slovník slovenského jazyka, 4. doplnené a upravené vydanie, kolektív autorov, VYDAVATEĽSTVO VEDA, 2003), alebo od anglického slova „nutrition“, ktoré

v preklade do slovenčiny znamená „výživa“. Čo sa týka slova „Food“, toto bude spotrebiteľ vnímať ako anglické slovo s významom „jedlo, potravina“. Hoci ide slovo pochádzajúce z anglického jazyka, je dôvodné očakávať, že jeho význam je slovenskému spotrebiteľovi aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka známy, pretože ide o slovo zo základnej slovnej zásoby. Na základe uvedeného je zrejmé, že spotrebiteľ bude slovný prvok, resp. slovné spojenie „NutriFood“ v porovnávaných označeniach vnímať vo význame „výživné jedlo/výživná potravina“. S ohľadom na rovnaký sémantický obsah slovných prvkov predstavujúcich kolízne označenia, orgán rozhodujúci o rozklade záver prvostupňového orgánu o sémantickej zhodnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky považuje za správny.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, 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. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú diétne potraviny, resp. potraviny na lekárske použitie a ich doplnky, odborná verejnosť (lekári, lekárnici, školený personál v špecializovaných predajniach) a tiež široká spotrebiteľská verejnosť (pacienti a ľudia starajúci sa o svoje zdravie). Čo sa týka stupňa pozornosti, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že výberu kolíznych tovarov bude príslušná relevantná verejnosť venovať priemernú až vyššiu pozornosť.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti 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.

Staršia ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „NutriFood“, ktorý, ako bolo uvedené, bude spotrebiteľ vnímať vo význame „výživné jedlo/výživná potravina“. S ohľadom na uvedené možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade súhlasiť s prihlasovateľom v tom, že staršia ochranná známka má vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ slovný prvok, ktorým je tvorená, môže vnímať ako slovný prvok naznačujúci vlastnosti predmetných tovarov v tom zmysle, že ide o potravinové doplnky, ktoré sa vyznačujú výživovou hodnotou. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti so staršou ochrannou známkou však zároveň poznamenáva, že ide o platnú ochrannú známku Európskej únie a keďže táto ochranná známka pozostáva len zo slovného prvku „NutriFood“, je práve tomuto slovnému prvku potrebné priznať taký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, ktorý je dostatočný pre jeho zápis ako ochrannej známky.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia, je potrebné uviesť, že slovný prvok „NutriFood“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom bude spotrebiteľ, tak ako v prípade staršej ochrannej známky, vnímať ako prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Čo sa týka ďalších grafických prvkov prihláseného označenia, ktorými sú vyobrazenie lístka bledozelenej farby imitujúce bodku nad písmenom „i“, bledozelená farba písma slovného prvku „NutriFood“, aj tieto prvky možno považovať za prvky, ktoré vo vzťahu ku kolíznym tovarom majú len nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže môžu spotrebiteľa navádzať na prírodný charakter dotknutých tovarov.



V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na posudzovanie pravdepodobnosti zámery v prípadoch, keď sa kolízne označenia zhodujú v prvkoch, ktoré majú len nízku alebo nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, resp. bez 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, resp. v prvku bez 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 porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámery možno v preskúvanom prípade konštatovať, že tovary „bielkovinové potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie“ nárokovanej prihlasovateľom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „potravínové doplnky s výživovou a dieticickou funkciou“ v rovnakej triede. Zároveň vzhľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „NutriFood“ v porovnávaných označeniach boli tieto označenia vyhodnotené ako foneticky a sémanticky zhodné a vysoko vizuálne podobné. Čo sa týka ostatných prvkov prihláseného označenia (vyobrazenie lístka bledozelenej farby imitujúce bodku nad písmenom „i“ a bledozelená farba použitého písma), tieto nemožno považovať za prvky, ktoré by dokázali ovplyvniť celkový dojem prihláseného označenia takým spôsobom, aby vylúčili jeho podobnosť so staršou ochrannou známkou. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ väčšinou nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba, ale spolieha sa na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti a vzhľadom na skutočnosť, že slovný prvok „NutriFood“ je dominantným prvkom prihláseného označenia a zároveň jediným prvkom staršej ochrannej známky a tiež s ohľadom na len doplnujúci charakter ostatných prvkov prihláseného označenia, aj pri zohľadnení priemernej až vyššej pozornosti relevantnej verejnosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako podobné.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať tiež na to, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. V posudzovanom prípade je namieste dospieť k záveru, že spoločný slovný prvok „NutriFood“, ktorý je dominantným prvkom prihláseného označenia a jediným prvkom staršej ochrannej známky a zároveň predstavuje prvok, podľa ktorého sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať, je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Vyvolanie takejto mylnej predstavy nebude narušené ani prítomnosťou ostatných prvkov v prihlásenom označení (vyobrazenie lístku bledozelenej farby imitujúce bodku nad písmenom „i“ a bledozelená farba použitého písma), keďže, ako už bolo uvedené, ide o prvky, ktoré len dopĺňajú význam prvku „NutriFood“, resp. majú len dekoratívny charakter. Vzhľadom na uvedené sa spotrebiteľ môže domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená, resp. spotrebiteľ sa môže pri stretnutí s prihláseným označením domnievať, že ide o novú verziu staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nepostupoval v súlade so zásadou materiálnej pravdy. Naopak, zastáva názor, že prvostupňový orgán vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu relevantného pre posúdenie predmetnej veci, ako aj zo správneho právneho posúdenia veci. Tiež nie je možné súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že závery prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych tovarov a o rovnakom okruhu spotrebiteľov sú zmätočné a nedostatočne odôvodnené. Z obsahu napadnutého rozhodnutia je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že podobnosť kolíznych tovarov posúdil prvostupňový orgán s ohľadom na všetky relevantné faktory v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, pričom záver o podobnosti porovnávaných tovarov aj náležite odôvodnil.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí postupoval v rozpore s precedenčnou zásadou (t.j. zásadou predvídateľnosti správnych rozhodnutí), a to s ohľadom na rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 364-2012 II/166-2014 z 18. decembra 2014, ktoré podľa prihlasovateľa predstavuje skutkovo a právne obdobný prípad, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným nesúhlasí. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že uvedeným rozhodnutím bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 364-2012, do registra ochranných známok. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v rozhodnutí, na ktoré poukázal prihlasovateľ, ide v porovnaní s preskúvaným prípadom o odlišný skutkový stav vyplývajúci hlavne z odlišnosti

porovnávaných označení „  „ vs. „  “ a tiež zo skutočnosti, že hoci porovnávané označenia obsahujú spoločné podobné slovné prvky, ktoré rovnako ako v posudzovanom prípade, majú vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, zároveň obsahujú aj ďalšie slovné a obrazové prvky, na základe ktorých spotrebiteľ dokáže tieto označenia odlíšiť. V posudzovanom prípade však uvedené nemožno konštatovať, pretože prvky, v ktorých sa

prihlásené označenie odlišuje od staršej ochrannej známky (vyobrazenie lístka bleдозelenej farby imitujúce bodku nad písmenom „i“ a bleдозelená farba použitého písma) nedokážu vylúčiť pravdepodobnosť ich zámény, pretože celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že namietateľ musí akceptovať, že ostatné subjekty majú rovnaké právo používať označenia obsahujúce zhodné alebo podobné nedištinkatívne, resp. slabo dištinkatívne prvky, ktoré obsahujú ochranné známky so skorším právom prednosti, pretože v opačnom prípade by dochádzalo k neprípustnému a nedôvodnému rozširovaniu ochrany starších ochranných známk v dôsledku zámerného zdôrazňovania týchto prvkov, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Hoci je pravda, že v preskúvanom prípade sa kolízne označenia zhodujú v slovnom prvku „NutriFood“, ktorý vo vzťahu ku kolíznym tovarom predstavuje prvok s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti, v posudzovanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodujúce, že ostatné prvky prihláseného označenia nie sú spôsobilé porovnávané označenia odlišiť, pretože celkový dojem, ktorým označenia pôsobia na spotrebiteľa, ako už bolo niekoľkokrát uvedené, je veľmi podobný.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, že namietateľ na území Slovenskej republiky nemá ani organizačnú zložku a nevykonáva žiadne podnikateľské aktivity, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že preukázanie používania staršej ochrannej známky nebolo podmienkou úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Navyše v tejto súvislosti možno uviesť, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou Európskej únie a vzhľadom na jednotný charakter ochranných známk Európskej únie by v prípade posudzovania jej skutočného používania bolo rozhodné jej používanie na území Európskej únie, ktoré prihlasovateľ nijako nespochybnil.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti 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.

KORABOVÁ & LOVICH, s. r. o.

Laurinská 4

811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

II.

JUDr. Eva Bušová

Tobrucká 6

811 02 Bratislava