



Banská Bystrica 24. 9. 2020

POZ 5097-2016/II-79-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. augusta 2017 prihlasovateľom Salutem Pharma, s. r. o., Nádražní 1088, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátom Mgr. et Mgr. Petrom Mališom, Sokola Tůmy 743/16, Ostrava, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5097-2016/N-89-2017 z 13. júla 2017 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „ProVenus“, č. spisu POZ 5097-2016, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Kelemata S. r. l., Corso Re Umberto 20, 10128 Torino, Taliansko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Petrou Sauvage de Brantes, KOREJZOVA LEGAL, v. o. s., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary nárokované v triede 3 a časť tovarov nárokovaných v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. POZ 5097-2016/N-89-2017 z 13. júla 2017 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5097-2016/N-89-2017 z 13. júla 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. čiastočne vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „ProVenus“, č. spisu POZ 5097-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary nárokované v triede 3 a pre tovary „farmaceutické výrobky v rámci tejto triedy; potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely; liečivá; doplnky výživy na liečebné účely; vitamínové a minerálne doplnky stravy; hygienické výrobky na liečebné účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na účely nie lekárske v rámci tejto triedy; doplnky stravy; diétne doplnky stravy; potravinové doplnky a doplnky stravy v rámci tejto triedy určené pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) predmetného zákona odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13615381 „



“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 12295325 „White Venus“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 12295283 „Venus Perfect“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“). Vzhľadom na podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov existuje podľa namietateľa medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami pravdepodobnosť zámieny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Namietateľ ďalej konštatoval, že prvá staršia ochranná známka získala vďaka dlhodobému a intenzívnemu používaniu na území Talianska dobré meno, a preto sú podľa jeho názoru naplnené aj podmienky pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., bola skutočnosť, že v preskúvanom prípade existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné alebo podobné v nízkej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, a to aj pri zohľadnení vysokej miery pozornosti spotrebiteľa. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán na základe zhody slovného prvku prvej staršej ochrannej známky a časti slovného prvku prihláseného označenia „Venus“ konštatoval určitú mieru vizuálnej podobnosti a fonetickú a sémantickú podobnosť porovnávaných označení. Zároveň uviedol, že spotrebiteľ môže vnímať prihlásené označenie „ProVenus“ ako variant prvej staršej ochrannej známky „Venus“, a preto nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení.

Vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia „*veterinárne výrobky v rámci tejto triedy, potraviny pre dojčatá a batolátá, diabetické prípravky na liečebné účely*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán uviedol, že nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok nevyhnutných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., a preto vo vzťahu k uvedeným tovarom nebolo možné konštatovať pravdepodobnosť zámery.

Pokiaľ ide o druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, porovnávaním prihláseného označenia s nimi sa prvostupňový orgán bližšie nezaoberal, pretože by to neovplyvnilo výsledok posúdenia námietok v tejto časti, a to vzhľadom na užší rozsah zoznamu tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktorý sú tieto staršie ochranné známky v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou zapísané do registra, ako aj z dôvodu odlišnosti ich slovných prvkov „White“ a „Perfect“ v porovnaní s prihláseným označením.

Čo sa týka námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., prvostupňový orgán tieto považoval za neopodstatnené. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že v danom prípade nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok predmetného ustanovenia, keďže namietateľ v podaní námietok neuviedol, akým spôsobom by používanie prihláseného označenia nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena prvej staršej ochrannej známky alebo by jej bolo na ujmu. Prvostupňový orgán konštatoval, že z podania námietok nebolo možné vyvodiť, či by mohlo dôjsť k zásahu do práv namietateľa.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s konštatovaním pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vo vzťahu k nárokoványm tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné alebo podobné v nízkej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bola napadnutá prihláška ochrannej známky zamietnutá, nie sú zhodné ani podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, a to z dôvodu odlišnej relevantnej verejnosti, ktorej sú určené, ich odlišného účelu, absencie komplementarity, substituovateľnosti, ako aj odlišných výrobcov, distribučných kanálov a nárokov kladených na výrobky.

Zastal názor, že zatriedenie podľa medzinárodného triedenia nemožno považovať za samoúčelné a v prípade, že výrobok alebo služba je zaradený do určitej triedy, je potrebné jeho charakter primárne vykladať vo vzťahu k tejto triede. Ak je teda napadnutá prihláška ochrannej známky podaná okrem iného pre tovary patriace do triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemožno tieto automaticky považovať za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky zatriedenými v triede 3. Podľa prihlasovateľa je potrebné na tovary v triede 3 hľadieť ako na primárne typovo odlišné výrobky od tých, ktoré sú zatriedené do triedy 5

medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dodal, že rozdielnosť v charaktere výrobkov má za následok aj odlišnú relevantnú verejnosť.

V súvislosti s relevantnou verejnosťou prihlasovateľ uviedol, že tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú určené najmä pre spotrebiteľov, ktorí majú záujem starať sa o svoju hygienu a svoj vzhľad. Ďalšou skupinou tovarov sú výrobky používané odborníkmi pôsobiacimi v oblasti poskytovania služieb osobnej hygieny, napríklad kaderníkmi, holičmi alebo poskytovateľmi kozmetických služieb. V triede 3 sú zaradené aj výrobky určené na pranie, starostlivosť o oblečenie a obuv, ako aj čistiace prostriedky (napr. pre automobily). Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že relevantnou verejnosťou v prípade tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú najmä zdraví ľudia, ktorí sa starajú o seba bežným spôsobom.

Na rozdiel od uvedeného z charakteristiky tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je podľa prihlasovateľa zrejmé, že tieto sú určené na lekárske a liečebné účely. Relevantnú verejnosť v prípade tovarov v triede 5 tvorí zdravotný personál (lekári a ďalší personál starajúci sa o zdravie ľudí, prípadne zvierat) a osoby, ktoré chcú zlepšiť svoj zdravotný stav z dôvodu choroby, slabosti či iných negatívnych zdravotných stavov.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ zhrnul, že relevantná verejnosť v prípade tovarov prvej staršej ochrannej známky v triede 3 je úplne odlišná od relevantnej verejnosti, ktorej sú určené nárokované tovary prihláseného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na rozdielnu spotrebiteľskú verejnosť nemôže podľa prihlasovateľa hroziť riziko zámény prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Na podporu svojich argumentov spolu s rozkladom predložil výtlačky (PrintScreeny) z webovej stránky <http://tmclass.tmdn.org> s taxonomickou štruktúrou jednotlivých kategórií tovarov triedy 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Zároveň poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-316/07 Commercy AG vs EUIPO a easyGroup IP Licensing Ltd z 22. januára 2009, podľa ktorého skutočnosť, že dotknuté výrobky môžu byť používané rovnakým spotrebiteľom, nestačí na to, aby boli považované za komplementárne. Prihlasovateľ zdôraznil, že za doplnujúce možno považovať výrobky alebo služby, medzi ktorými existuje úzky vzťah, pričom jeden je nevyhnutný alebo dôležitý pre užitie druhého, takže si môžu spotrebiteľia myslieť, že zodpovednosť za výrobu daných výrobkov alebo poskytovanie služieb nesie rovnaký podnik. V tejto súvislosti poznamenal, že tovary triedy 3 nie sú zvyčajne používané bezprostredne spoločne s tovarmi v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a naopak.

Pokiaľ ide o účel porovnávaných tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlasovateľ zopakoval, že tovary v triede 3 sú určené na bežný spôsob starostlivosti o hygienu a vzhľad osôb, prípadne na pranie a starostlivosť o oblečenie, obuv či čistenie (napríklad automobilov), kým tovary v triede 5 sa používajú za účelom liečenia chorôb, starostlivosti o chorých a zlepšenia zdravotného stavu v súvislosti s chorobami. Na základe uvedeného je podľa prihlasovateľa zjavný rozdiel v účele porovnávaných tovarov.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že kolízne tovary v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú navzájom komplementárne, keďže kozmetické výrobky priamo nedopĺňujú farmaceutické výrobky a ani ich nemožno vzájomne substituovať, nakoľko kozmetické výrobky nemožno zameniť za zdravotnícke výrobky a naopak.

Prihlasovateľ taktiež konštatoval, že na farmaceutické výrobky, resp. tovary v triede 5 sú kladené podstatne väčšie nároky ako na kozmetické výrobky patriace do triedy 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože sú určené k liečbe ľudského zdravia. Z tohto dôvodu sa pri ich výrobe uplatňujú iné postupy, normy a kontrola, pričom výrobcovia farmaceutických tovarov sú odlišní od výrobcov kozmetiky. Ako dôkaz predložil výtlačok z webovej stránky <http://ekonomicky-denik.cz/pet-nejvetsich-farmaceutickych-firem-sveta> z 18. septembra 2017 obsahujúci článok s názvom „Päť najväčších farmaceutických firiem sveta“ z 24. augusta 2015, v ktorom je uvedený zoznam piatich najväčších farmaceutických spoločností na svete zameriavajúcich sa na farmaceutický priemysel, pričom podľa názoru prihlasovateľa nejde o známe značky v oblasti kozmetiky.

Čo sa týka distribučných kanálov, prihlasovateľ konštatoval ich odlišnosť, pretože v prípade tovarov v triede 3 sú to drogerie a predajne drogistického tovaru, zatiaľ čo výrobky triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú primárne distribuované lekárňami alebo špecializovanými spoločnosťami dodávajúcimi tieto výrobky priamo do nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prihlasovateľ opätovne vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dospel k nesprávnemu záveru, že kolízne tovary porovnávaných označení v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov predstavujúce všeobecné kategórie farmaceutických výrobkov a kozmetických prípravkov sa považujú za podobné.

Rovnako v prípade porovnania tovarov „*hygienické výrobky na liečebné účely*“ v triede 5 s prípravkami pre osobnú hygienu a toaletnými potrebami, pre ktoré je v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná prvá staršia ochranná známka, prvostupňový orgán podľa názoru prihlasovateľa pochybil, keď tieto považoval za podobné. Prihlasovateľ poukázal na to, že tieto kolízne tovary majú odlišný účel. Hygienické výrobky pre liečebné účely sú určené na liečbu chorôb, zatiaľ čo prípravky pre osobnú hygienu a toaletné potreby sú určené na bežnú starostlivosť o telo.

Napokon prihlasovateľ vyjadril nesúhlas aj so záverom prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „*potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely; doplnky výživy na liečebné účely; vitamínové a minerálne doplnky stravy; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na účely nie lekárske v rámci tejto triedy; doplnky stravy; diétne doplnky stravy; potravinové doplnky a doplnky stravy v rámci tejto triedy určené pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu*“ v triede 5 sú podobné v nízkej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*kozmetické prípravky pre zoštíhlenie*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti uviedol, že účelom zvláštnej výživy, doplnkov stravy, vitamínových a minerálnych prípravkov a ďalších obdobných výrobkov nie je chudnutie, ale doplnenie živín v záujme správneho fungovania organizmu. Doplnenie takýchto látok nemá podľa názoru prihlasovateľa nič spoločné s chudnutím. Navyše kozmetické prípravky na chudnutie sú pravdepodobne vo forme krémov, ktoré pôsobia lokálne, kým predmetné tovary prihláseného označenia v triede 5 pôsobia globálne v rámci celého tela.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu nesúhlasil ani s posúdením podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk vykonanej prvostupňovým orgánom. Poukázal na to, že prvostupňový orgán neprihliadol náležite ku skutočnostiam, ktoré prihlasovateľ uviedol ohľadom vizuálnych, fonetických a sémantických rozdielov vo vyjadrení k námietkam, a preto opätovne odkázal na toto vyjadrenie.

Taktiež upozornil na skutočnosť, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nevyjadril k existencii ďalších ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „Venus“ zapísaných pre tovary v triede 3 alebo 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne poukázal na slovnú ochrannú známku č. 93253



„Venus“, obrazovú ochrannú známku č. 171361 „“, obrazovú ochrannú známku č. 181522 „



VITAL“, slovnú ochrannú známku č. 192788 „*VENUŠE*“, slovnú ochrannú známku EÚ č. 1010347 „Venus“ a medzinárodnú slovnú ochrannú známku č. 962122 „*VENUS SMILE*“. Nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že zápis týchto ochranných známk neodráža reálnu situáciu na trhu a uviedol, že v rámci ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa nehodnotí reálna situácia na trhu, ale hodnotí sa miera zameniteľnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk zapísaných do registra. Podľa prihlasovateľa registrácia ochranných známk, na ktoré poukázal, svedčí o tom, že porovnávané označenia nemožno považovať za podobné z dôvodu, že obsahujú spoločný slovný prvok „Venus“, pokiaľ je tento slovný prvok doplnený ďalším slovným prvkom alebo grafickými prvkami.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ zastal názor, že neexistujú dôvody na čiastočné zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z.

o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., a preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že podané námietky zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 2. januára 2018 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa, pričom sa stotožnil s posúdením pravdepodobnosti zámeny vykonaným prvostupňovým orgánom, ktorý podľa jeho názoru zohľadnil všetky relevantné okolnosti daného prípadu.

Namietateľ súhlasil s posúdením podobnosti prihlásených tovarov v triede 5 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky tak, ako ju vyhodnotil prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Uviedol, že porovnávané tovary v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú určené širokej verejnosti a nie skupinám spotrebiteľov, ktoré by sa dali konkrétne vymedziť a ktoré by boli odlišné, a preto je možné konštatovať, že okruh relevantnej verejnosti je zhodný. Namietateľ zastal názor, že relevantnú verejnosť je potrebné považovať za zhodnú aj z toho dôvodu, že užívatelia kolíznych tovarov v triede 3 aj v triede 5 sa starajú o svoje telo a zdravie. S ohľadom na uvedené poukázal aj na ich komplementárnosť, keďže na dosiahnutie zdravého tela, pokožky, vlasov a pod. slúžia tak kozmetické, ako aj farmaceutické produkty a tiež doplnky stravy (napr. vhodný šampón sa môže kombinovať s tabletkami obsahujúcimi látky podporujúce rast vlasov). Spotrebiteľ, ktorý chce dosiahnuť stanovený cieľ v oblasti zdravého tela, môže podľa namietateľa použiť všetky tieto prostriedky a vhodným spôsobom ich kombinovať, aby bol efekt čo najvýraznejší a najrýchlejší. Zdravie a krása sa spolu prezentujú v jednej kategórii výrobkov v mnohých obchodoch, najmä internetových. Namietateľ ďalej poukázal na výrobcov kolíznych tovarov, ktorí môžu byť v tomto prípade rovnakí. Ako príklad uviedol aj samotného prihlasovateľa, ktorý podal napadnutú prihlášku ochrannej známky tak pre tovary v triede 3, ako aj pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ako ďalší príklad uviedol farmaceutickú spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá vlastní v Leviciach závod De Miclén zameriavajúci sa na výrobu produktov osobnej starostlivosti, konkrétne zubných pást a kozmetiky, takže v produkcii jednej spoločnosti sú farmaceutické i kozmetické výrobky. Pokiaľ ide o distribučné kanály a predajné miesta kolíznych tovarov, tieto sa podľa názoru namietateľa prelínajú, keďže viaceré predmetné výrobky možno zakúpiť v lekárňach, ako aj na webových stránkach rovnakých poskytovateľov. Na podporu svojich tvrdení ako dôkaz predložil výtlačok z webovej stránky internetového obchodu MojaLekáreň.sk, ako aj výtlačok z webovej stránky spoločnosti GSK.

Namietateľ opätovne zdôraznil, že odlišnosť v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb (v predmetnom prípade trieda 3 vs trieda 5) nezaručuje, že automaticky takto zatriedené tovary nemožno považovať za podobné. Pripustil, že sa to netýka všetkých tovarov, ktoré sú zaradené v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ako príklad uviedol čistiace prostriedky pre domácnosť, ktoré podľa jeho názoru nie sú podobné s tovarmi v triede 5, čo však nie je prípad tovarov nárokovaných prihlasovateľom a tovarov prvej staršej ochrannej známky.

Namietateľ vyjadril súhlas aj s podobnosťou porovnávaných označení konštatovanou v napadnutom rozhodnutí, pričom poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu svoj nesúhlas nepodporil žiadnymi konkrétnymi argumentmi, iba odkázal na svoje vyjadrenie k námietkam. Argumenty prihlasovateľa v tomto vyjadrení boli podľa namietateľa v napadnutom rozhodnutí zo strany prvostupňového orgánu dostatočne posúdené. Namietateľ k podobnosti porovnávaných označení uviedol, že slovný prvok „Venus“ je v prvej staršej ochrannej známke dominantný a zároveň fantazijný prvok, pričom pridanie prvej časti slova „Pro“, ktorá má nízku rozlišovaciu spôsobilosť, vzhľadom na jej všeobecné použitie a význam „pre“, nezabezpečí odlišenie prihláseného označenia od prvej staršej ochrannej známky do tej miery, aby si ich spotrebiteľia nezamieňali. Navyše, keďže prvá staršia ochranná známka je spotrebiteľom dobre známa, prihlásené označenie, ktoré je jej podobné, vytvára silnú asociáciu s predmetnou ochrannou známkou.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na koexistenciu ochranných známk obsahujúcich slová „Venus“, prípadne „Venuša“ namietateľ uviedol, že koexistencia takýchto ochranných známk v registroch nemá žiadny vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. V zhode s prvostupňovým orgánom konštatoval, že samotný zápis ochranných známk v registri nemení rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých ochranných známk, pretože pokiaľ ochranné známky nie sú používané, ich samotný zápis do registra nemá vplyv na ich vnímanie spotrebiteľmi. Podľa názoru namietateľa existencia ochranných známk iných majiteľov nijako neznižuje vysokú rozlišovaciu spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky získanú používaním.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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

Prihláška slovnej ochrannej známky „ProVenus“, č. spisu POZ 5097-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. marca 2016 prihlasovateľom Salutem Pharma, s. r. o., Nádražní 1088, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, a zverejnená vo vestníku úradu 1. júna 2016 pre tovary „kozmetika; prostriedky na ošetrovanie pokožky; krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú potrebu; toaletné prípravky; opaľovacie krémy; opaľovacie mlieka; oleje; olejové kúpele; sprchové gély; vody po holení; kozmetické prípravky; telové šampóny; prostriedky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky; prostriedky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov; masážne prostriedky; regeneračné prostriedky; masážne a regeneračné krémy, emulzie a gély; prostriedky ústnej hygieny; ústne vody; zubné pasty a gély; mydlá; hygienické toaletné prípravky“ v triede 3 a „farmaceutické a veterinárne výrobky v rámci tejto triedy; potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely; liečivá; doplnky výživy na liečebné účely; vitamínové a minerálne doplnky stravy; hygienické výrobky na liečebné účely; potraviny pre dojčatá a batolátá; diabetické prípravky na liečebné účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživy na účely nie lekárske v rámci tejto triedy; doplnky stravy; diétne doplnky stravy; potravinové doplnky a doplnky stravy v rámci tejto triedy určené pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ, Kelemata S. r. l., Corso Re Umberto 20, 10128 Torino, Taliansko, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13615381, s právom prednosti od 1. januára 2015, ktorá je zapísaná pre tovary „soaps; bath foam; talcum powder; shampoo; make-up; perfumed toilet waters; deodorants and antiperspirants; body butter; non-medicated creams; skin cleansers; skin emollients; exfoliants; essences for skin care; age retardant gel; cleansing gels; moisturising gels (cosmetic); eye gels; moisturizers; age retardant lotion; bath lotion; cleansing lotions; moisturising skin lotions (cosmetic); eye lotions; facial

*lotions (cosmetic); skin care lotions (cosmetic); skin care oils (cosmetic); tonics (cosmetic); wrinkle removing skin care preparations; skin fresheners; hair balm; cosmetics for the use on the hair; shampoo; antiperspirants (toiletries); tissues impregnated with cosmetics; cloths impregnated with a detergent for cleaning; eau de Cologne; eau de Cologne; make-up removing preparations; anti-aging creams; day creams; milky lotions for skin care; make up foundations; cosmetics for use in the treatment of wrinkled skin; nutritional creams (non-medicated -); lotions for cellulite reduction; creams for cellulite reduction; cosmetic preparations for slimming purposes; creams for firming the skin; shower creams; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes (toiletries); soaps in liquid form; bath preparations, not for medical purposes; hair lotions; cosmetics; perfumed soaps; scented body spray; hair removal and shaving preparations“ [mydlá; pena do kúpeľa; mastencový prášok; šampón; líčidlá (mejkap); parfumované toaletné vody; dezodoranty a prípravky proti poteniu (antiperspiranty); telové maslo; neliečivé krémy; čistiace prípravky na pleť; zmäkčovacie prípravky na pleť; peelingy; esencie na starostlivosť o pleť; gély spomaľujúce proces starnutia; čistiace gély; hydratačné kozmetické gély; gél na oči; hydratačné prípravky; mlieka spomaľujúce proces starnutia; mlieka do kúpeľa; čistiace vody a mlieka; hydratačné kozmetické pleťové mlieka; očné mlieka; pleťové vody a mlieka (kozmetické prípravky); kozmetické pleťové mlieka; kozmetické pleťové oleje; pleťové toniká (kozmetika); pleťové prípravky na odstraňovanie vrások; prípravky na osvieženie pleti; balzam na vlasy; vlasová kozmetika; šampón; antiperspiranty (kozmetické výrobky); utierky napustené kozmetickými prípravkami; tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami; kolínske vody; kolínske vody; prípravky na odličovanie; krémy proti starnutiu; denné krémy; mlieka na starostlivosť o pleť; mejkapové podklady; kozmetické prípravky na ošetrovanie vrások; neliečivé výživné krémy; mlieka na redukciu celulitídy; krémy na redukciu celulitídy; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; krémy na spevňovanie pokožky; sprchovacie krémy; umývacie prípravky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu (toaletné potreby); mydlá v tekutej podobe; neliečivé prípravky do kúpeľa; vlasové mlieka a vody; kozmetické prípravky; parfumované mydlá; parfumovaný telový sprej; depilačné prípravky a prípravky na holenie] v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);*

vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:



- slovej ochrannej známky EÚ č. 12295325 „White Venus“ s právom prednosti od 8. novembra 2013, ktorá je zapísaná pre tovary „soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; foam baths; gels and salts for the bath and shower; talc; creams and lotions for the lips, face, body and hands; shampoos; make-up preparations; personal deodorant; antiperspirants; tissues impregnated with detergents for personal use“ (mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; peny do kúpeľa; kúpeľové a sprchovacie gély a soli; telový púder; krémy a vodičky na pery, tvár, telo a ruky; šampóny; prípravky na líčenie; dezodoranty na osobnú potrebu; prípravky proti poteniu; obrúsky napustené čistiacimi prostriedkami na osobné použitie) v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka);
- slovej ochrannej známky EÚ č. 12295283 „Venus Perfect“ s právom prednosti od 8. novembra 2013, ktorá je zapísaná pre tovary „soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; foam baths; gels and salts for the bath and shower; talc; creams and lotions for the lips, face, body and hands; shampoos; make-up preparations; personal deodorant; antiperspirants; tissues impregnated with detergents for personal use“ (mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; peny do kúpeľa; kúpeľové a sprchovacie gély a soli; telový púder; krémy a vodičky na pery, tvár, telo a ruky; šampóny; prípravky na líčenie; dezodoranty na osobnú potrebu; prípravky proti poteniu; obrúsky napustené čistiacimi prostriedkami na osobné použitie) v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou na strane verejnosti, vo vzťahu k tovarom, pre ktoré bola napadnutá prihláška ochrannej známky zamietnutá, pričom napadol posúdenie podobnosti tovarov prihláseného označenia nárokovaných v triede 5 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj posúdenie podobnosti kolíznych označení.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény 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 zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény 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 zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk 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.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení je potrebné zohľadniť predovšetkým skutočné vlastnosti jednotlivých prvkov s ohľadom na to, či tieto prvky majú alebo nemajú opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištingtívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej 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 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej 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 daných tovarov, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Tovary prihláseného označenia „kozmetika; prostriedky na ošetrovanie pokožky; krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú potrebu; toaletné prípravky; opaľovacie krémy; opaľovacie mlieka; oleje; olejové kúpele; sprchové gély; vody po holení; kozmetické prípravky; telové šampóny; prostriedky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky; prostriedky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov; masážne prostriedky; regeneračné prostriedky; masážne a regeneračné krémy, emulzie a gély; prostriedky ústnej hygieny; ústne vody; zubné pasty a gély; mydlá; hygienické toaletné prípravky“ nárokované v triede 3 posúdil ako zhodné a podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktorými by uvedený záver prvostupňového orgánu spochybnil, pričom orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto záverom stotožňuje, bude z neho vychádzať pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok.

V prípade tovarov prihláseného označenia „veterinárne výrobky v rámci tejto triedy, potraviny pre dojčatá a batolátá, diabetické prípravky na liečebné účely“ nárokovanych v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán konštatoval, že tieto sú odlišné od tovarov, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Vzhľadom na to, že ani v tejto časti nebolo posúdenie vykonané prvostupňovým orgánom zo strany prihlasovateľa v podanom rozklade spochybnené, pričom záver o ich nepodobnosti je v prospech prihlasovateľa, toto nebude predmetom preskúmania v tomto konaní.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného označenia „farmaceutické výrobky v rámci tejto triedy; liečivá“ nárokovanych v triede 5 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „kozmetické prípravky“ v triede 3



medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán uviedol, že všeobecné kategórie farmaceutických výrobkov a kozmetických prípravkov sa považujú za podobné. Uvedené odôvodnil tým, že kozmetické prípravky sa používajú na zlepšenie alebo ochranu vzhľadu alebo na starostlivosť o ľudské telo a farmaceutické výrobky zahŕňajú napríklad aj prípravky na starostlivosť o pokožku, nechty alebo vlasy s liečivými účinkami. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené tovary „farmaceutické výrobky v rámci tejto triedy; liečivá“ môžu mať preto rovnaký účel ako tovary prvej staršej ochrannej známky „kozmetické prípravky“, prípadne môžu vzájomne svoje pôsobenie dopĺňať. Taktiež uviedol, že ich spájajú rovnaké distribučné kanály a predajné miesta, keďže sú ponúkané v lekárňach alebo iných špecializovaných obchodoch, pričom uvedené kategórie tovarov sú zvyčajne vyrábané rovnakými spoločnosťami, a preto dospel k záveru o podobnosti týchto porovnávaných tovarov.

Podľa názoru prvostupňového orgánu je zrejmä aj podobnosť nárokovaných tovarov „hygienické výrobky na liečebné účely“ v triede 5 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „umývacie prípravky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu (toaletné potreby)“ v triede 3, pretože účel ich použitia, ako aj výrobcovia a spotrebitelia týchto výrobkov môžu byť rovnakí. Čo sa týka prihlásených tovarov „potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely; doplnky výživy na liečebné účely; vitamínové a minerálne doplnky stravy; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na účely nie lekárske v rámci tejto triedy; doplnky stravy; diétne doplnky stravy; potravinové doplnky a doplnky stravy v rámci tejto triedy určené pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu“ v triede 5, ktoré predstavujú výživové doplnky bez bližšej špecifikácie, tieto podľa prvostupňového orgánu môžu byť v konkurenčnom vzťahu, prípadne sa svojim účinkom môžu vzájomne dopĺňať s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „kozmetické prípravky na zoštiehlenie“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že predmetné tovary môžu mať rovnaký účel, predajné miesta aj spotrebiteľov, prvostupňový orgán ich považoval za podobné v nízkej miere.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil záver o podobnosti nárokovaných tovarov „farmaceutické výrobky v rámci tejto triedy; liečivá, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely; doplnky výživy na liečebné účely; vitamínové a minerálne doplnky stravy; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na účely nie lekárske v rámci tejto triedy; doplnky stravy; diétne doplnky stravy; potravinové doplnky a doplnky stravy v rámci tejto triedy určené pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi prvej staršej ochrannej známky s tým, že uvedené tovary sa podľa neho odlišujú v kritériách, ako sú relevantná verejnosť, účel použitia, nároky kladené na jednotlivé výrobky, obvyklí výrobcovia, distribučné kanály. Zároveň uviedol, že predmetné tovary nie sú navzájom komplementárne a ani ich nemožno substituovať.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že zatriedenie podľa Medzinárodného triedenia výrobkov a služieb na zápis ochranných známk (tzv. Niceské triedenie) nemožno považovať za samoúčelné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale pri tomto porovnaní je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi. Zatriedenie tovarov podľa medzinárodného triedenia slúži výhradne na administratívne účely, a preto tovary a služby nemôžu byť označené ako podobné len na základe toho, že sa nachádzajú v rovnakej triede a naopak, nemožno vylúčiť podobnosť tovarov alebo služieb len z toho dôvodu, že sú zatriedené do odlišných tried. Z uvedeného dôvodu argument prihlasovateľa týkajúci sa zatriedenia kolíznych tovarov do odlišných tried podľa medzinárodného triedenia, ako ani jeho poukaz na predložené výtlačky z webovej stránky <http://tmclass.tmdn.org/> s taxonomickou štruktúrou jednotlivých kategórií tovarov triedy 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je relevantný vo vzťahu k posúdeniu podobnosti kolíznych tovarov.

Čo sa týka porovnania všeobecných kategórií farmaceutických výrobkov a liečiv s kozmetickými prípravkami, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Kozmetické prípravky predstavujú širokú kategóriu tovarov, ktoré sú určené na starostlivosť o ľudské telo. Farmaceutické výrobky a liečivá, ako v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán, predstavujú výrobky, medzi ktoré okrem iného patria prípravky na starostlivosť o pokožku, nechty alebo vlasy s liečivými účinkami. Z uvedeného je zrejmé, že predmetné kolízne tovary môžu mať rovnaký účel, ktorým je starostlivosť o ľudské telo, pričom sa môžu aj navzájom dopĺňať. Napríklad v prípade suchej pokožky, prípadne rôznych ekzémov sa na ošetrovanie používajú prípravky určené na určitý typ pokožky, ktoré môžu byť klasifikované ako kozmetika, aj ako farmaceutický výrobok. Podobne napríklad aj v rámci starostlivosti o vlasy je možné kvalitný šampón dopĺňať užívaním vitamínov, minerálov, výživových doplnkov na spevnenie vlasov alebo podporu ich rastu.

Ako ďalší príklad možno uviesť starostlivosť o pokožku vystavenú slneniu. V súčasnosti sa tejto starostlivosti prikladá veľký význam, spotrebitelia často nakupujú kvalitné opaľovacie krémy, oleje, mlieka a táto starostlivosť je dopĺňaná aj užívaním výživových doplnkov, napr. obsahujúcich betakarotén. Zároveň je potrebné uviesť, že porovnávané výrobky môžu mať rovnaké distribučné kanály, keďže distribútor popri farmaceutických výrobkoch môže dodávať aj kozmetické výrobky, pričom tieto tovary môžu byť vyrábané rovnakým výrobcom. Porovnávané tovary môžu mať spoločné predajné miesta, a to lekárne alebo internetové obchody. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti nárokovaných tovarov „*farmaceutické výrobky v rámci tejto triedy, liečivá*“ v triede 5 s tovarmi staršej ochrannej známky „*kozmetické prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o porovnanie nárokovaných tovarov „*hygienické výrobky na liečebné účely*“ v triede 5 s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku „*umývacie prípravky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu (toaletné potreby)*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že starostlivosť o osobnú hygienu súvisí tak so zdravím, ako aj s krásou a vôňou ľudského tela, a preto je zrejmé, že účel použitia týchto kolíznych tovarov je rovnaký. Uvedené tovary sa môžu navzájom dopĺňať, keď v prípade zdravotného problému spotrebiteľ popri umývacích prípravkoch použije aj špecializovaný liečivý hygienický výrobok (napríklad protizápalový upokojujúci gél na intímnu hygienu). Rovnako tieto tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, možno ich zakúpiť v lekárňach či internetových predajniach, ktoré sú často zamerané tak na farmaceutické, ako aj na kozmetické výrobky. S ohľadom na uvedené je potrebné záver prvostupňového orgánu o podobnosti predmetných kolíznych tovarov považovať za správny.

Čo sa týka porovnania nárokovaných tovarov „*potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely; doplnky výživy na liečebné účely; vitamínové a minerálne doplnky stravy; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na účely nie lekárske v rámci tejto triedy; doplnky stravy; diétne doplnky stravy; potravinové doplnky a doplnky stravy v rámci tejto triedy určené pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu*“ v triede 5 s tovarmi staršej ochrannej známky „*kozmetické prípravky na zoštíhlenie*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je dôvodné súhlasiť s tvrdením prvostupňového orgánu, že uvedené tovary sa môžu s ohľadom na svoj účinok dopĺňať, resp. sa môžu užívať spoločne. Predmetné tovary sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a sú dostupné na rovnakých predajných miestach (lekárne, drogérie, internetové obchody). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že uvedené kolízne tovary sú v nízkej miere podobné.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že distribučné kanály v prípade tovarov v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú rozdielne, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že distribútori, teda spoločnosti dodávajúce tovar na predajné miesta sa vo väčšine prípadov nešpecializujú na produkty jedného výrobcu, ale distribuujú tovary viacerých subjektov, a preto predmetom ich dodávok môžu byť tak tovary zatriedené do triedy 3, ako aj tovary triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K argumentu prihlasovateľa, že farmaceutické spoločnosti sa zameriavajú na farmaceutický priemysel a nevyrábajú kozmetiku, v súvislosti s ktorým poukázal na veľké farmaceutické spoločnosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujú farmaceutické spoločnosti (napr. aj prihlasovateľom uvádzaný Johnson and Johnson), ktoré popri liekoch vyrábajú napríklad aj produkty starostlivosti o pleť, vlasy, dámsku hygienu a podobne. V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že aj v prípade, ak porovnávané tovary nemajú rovnakého výrobcu, možno pri zohľadnení ďalších relevantných kritérií konštatovať ich podobnosť.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom dospel k záveru o podobnosti, resp. podobnosti v nízkej miere nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*farmaceutické výrobky v rámci tejto triedy; liečivá, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely; doplnky výživy na liečebné účely; vitamínové a minerálne doplnky stravy; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na účely nie lekárske v rámci tejto triedy; doplnky stravy; diétne doplnky stravy; potravinové doplnky a doplnky stravy v rámci tejto triedy určené pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu*“ v triede 5 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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, možno uviesť, že na základe porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán

dospel k záveru o ich vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti, pričom uvedenú podobnosť konštatoval na základe prítomnosti slovného prvku „Venus“. Prihlasovateľ tieto závery v podanom rozklade spochybnil, avšak neuviedol žiadne argumenty na podporu svojho tvrdenia o nepodobnosti kolíznych označení a len odkázal na svoje vyjadrenie k podaným námietkam.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení z jednotlivých hľadísk orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v preskúvanom prípade je predmetom porovnania slovné označenie „ProVenus“ s obrazovou ochrannou známkou, ktorá je tvorená slovným prvkom „Venus“ napísaným štylizovaným bielym písmom, pričom slovný prvok je umiestnený v elipsovitom obraze modrej farby ohraničenom bielo-sivým lemovaním.

V súvislosti s vizuálnym porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovný prvok prihláseného označenia je vďaka veľkým písmenám „P“ a „V“ vizuálne rozdelený na dve časti „Pro“ a „Venus“. Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „Venus“ je znázornený štylizovaným písmom, ktoré sa však výraznejšie neodlišuje od štandardného písaného písma, pričom vzhľadom na jeho bielu farbu na modrom podklade je veľmi dobre viditeľný. V rámci porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že spotrebiteľ pri vnímaní označení väčšinou uprednostní slovné prvky pred obrazovými prvkami, pretože na označenie sa zvyčajne ľahšie odkazuje pomocou slovného prvku. Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „Venus“ je dostatočne výrazný na to, aby upútal pozornosť spotrebiteľa, ktorý si ho uchová v pamäti. Na základe vizuálneho porovnania kolíznych označení možno konštatovať, že prihlásené označenie obsahuje celý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky, pričom tento je v prihlásenom označení doplnený o predponu „Pro“. Vizuálna podobnosť slovných prvkov, ktorá je zrejmalá, nie je narušená ani elipsovým obrazom modrej farby obsiahnutým v prvej staršej ochrannej známke, keďže tento tvorí len jednoduché pozadie slovnému prvku. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia sú vizuálne podobné do tej miery, že obidve obsahujú slovný prvok „Venus“.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je sporné, že porovnávané označenia budú reprodukovateľné na základe ich slovných prvkov. Prihlásené označenie zaznie v podobe „pro-ve-nus“ a prvá staršia ochranná známka „ve-nus“. Ak bude pri reprodukcii použitá anglická výslovnosť, ktorú možno predpokladať najmä v prípade mladšej generácie, prihlásené označenie sa vysloví ako „pro-vi:-nəs“ a prvá staršia ochranná známka ako „vi:-nəs“. Z uvedeného je zrejmé, že prihlásené označenie je trojslabičné, prvá staršia ochranná známka je dvojslabičná. Bez ohľadu na skutočnosť, či budú porovnávané označenia reprodukovateľné slovenskou alebo anglickou výslovnosťou, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že rozdielna slabika „pro-“ na začiatku prihláseného označenia nie je schopná potlačiť zhodný fonetický vnem slabík „ve-nus“, resp. „vi:-nəs“. Keďže prvá staršia ochranná známka je zvukovo celá obsiahnutá v prihlásenom označení, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že porovnávané označenia sú foneticky podobné.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení zo sémantického hľadiska sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že slovný prvok „Venus“ obsiahnutý v obidvoch posudzovaných označeniach bude vnímaný ako cudzie ženské meno alebo ako cudzojazyčné pomenovanie bohyne krásy a lásky „Venuše“ či planéty slnecnej sústavy „Venuše“ (slovo Venus označuje v anglickom, ale napr. aj v nemeckom či talianskom jazyku bohyňu Venušu, ako aj rovnomennú planétu). Pokiaľ ide o prihlásené označenie, ako bolo uvedené, toto bude spotrebiteľ vzhľadom na veľké písmená „P“ a „V“ vnímať ako spojenie dvoch slov, ktoré v danom prípade majú konkrétny význam. Slovo „Pro“ predstavuje predponu používanú vo význame „za, pre, pred“ alebo vyjadruje sympatie či súhlas s niečím, a teda prihlásené označenie bude vnímané vo význame „pre Venušu“. Keďže obidve označenia obsahujú odkaz na rovnaký sémantický obsah (cudzie ženské meno „Venus“ alebo bohyňa či planéta „Venuša“), orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s prvostupňovým orgánom konštatuje ich sémantickú podobnosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov. Ako bolo uvedené aj 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.

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká, ako aj odborná verejnosť, ktorej miera pozornosti, ako

v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, bude v závislosti od druhu porovnávaných tovarov dosahovať priemerný až vyšší stupeň. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že záver prvostupňového orgánu o miere pozornosti relevantného spotrebiteľa prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery je potrebné ďalej zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných označení. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinktívny prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky, táto skutočnosť nevyklučuje analýzu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov samostatne.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie je nárokované pre tovary v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú kozmetické a farmaceutické výrobky a prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre kozmetické výrobky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlásené označenie ani prvá staršia ochranná známka nemajú vo vzťahu k týmto tovarom žiadny konkrétny význam, a preto je potrebné považovať ich za označenia s priemernou vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámery možno v danom prípade konštatovať, že časť tovarov prihláseného označenia bola posúdená ako zhodná, podobná alebo podobná v nízkej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Zároveň boli posudzované označenia vyhodnotené ako podobné z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska. Dôvodom je prítomnosť slovného prvku „Venus“ v oboch porovnávaných označeniach. Napriek istým odlišnostiam v posudzovaných označeniach (prítomnosť predpony „Pro“ v prihlásenom označení a obrazového prvku elipsy v prvej staršej ochrannej známke) orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzi prihláseným označením a prvou 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 zhodné, podobné alebo podobné v nízkej miere, a to aj pri zohľadnení priemernej či vyššej miery pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

V posudzovanom prípade je namieste dospieť tiež k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie s prvou staršou ochrannou známkou priamo nezamenila, ich spoločný slovný prvok „Venus“ je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ by mohol prihlásené označenie vnímať ako novú verziu prvej staršej ochrannej známky a mohol by sa domnievať, že takto označené tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné alebo podobné v nízkej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, pochádzajú od rovnakého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. V zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa pritom za pravdepodobnosť zámery považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na koexistenciu viacerých ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „Venus“, resp. „Venuše“ zapísaných pre tovary v triede 3 alebo 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tvrdením prihlasovateľa, že uvedené slovné prvky majú zníženú rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. O zníženej rozlišovacej spôsobilosti určitého prvku možno usudzovať v prípade, ak je v konaní preukázané, že relevantný spotrebiteľ je na príslušnom trhu reálne vystavený takému veľkému množstvu ochranných známk obsahujúcich tento prvok, že ho nebude vnímať ako dištinktívny, ale ako bežný (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-358/09 „TORO DE PIEDRA“ z 13. apríla 2011, bod 35; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-498/10 „David Mayer“ z 8. marca 2013, body 77 – 79). Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v preskúvanom prípade len poukázal na existenciu iných ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „Venus“, resp. „Venuše“, avšak dôkazmi nepreukázal, že tieto slovné prvky majú vo vzťahu ku kolíznym tovarom zníženú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu ich frekventovaného používania na relevantnom trhu, je potrebné uvedený argument prihlasovateľa považovať za nedôvodný. V súvislosti s ochrannými známkami, na ktoré prihlasovateľ poukázal v podanom rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza, že okrem ochrannej známky EÚ č. 1010347 „Venus“, ide o zaniknuté ochranné známky.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k záveru, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, resp.

podobné v nízkej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, t. j. vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia nárokoványm v triede 3 a tovarom „farmaceutické výrobky v rámci tejto triedy; potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely; liečivá; doplnky výživy na liečebné účely; vitamínové a minerálne doplnky stravy; hygienické výrobky na liečebné účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na účely nie lekárske v rámci tejto triedy; doplnky stravy; diétne doplnky stravy; potravinové doplnky a doplnky stravy v rámci tejto triedy určené pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z uvedeného vyplýva, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď podaným námietkam čiastočne vyhovel, pretože vo vzťahu k nárokoványm tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, resp. podobné v nízkej miere, boli splnené podmienky stanovené v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

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

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

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o.  
Krátka 8  
811 03 Bratislava

II.

JUDr. Petra Sauvage de Brantes  
KOREJZOVA LEGAL, v. o. s.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava