



Banská Bystrica 31. 7. 2020
POZ 2290-2019/N-97-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „IMUDONOR BIOVETA“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 11.10.2019 prihlasovateľmi Ing. Liborom Bittnerom, CSc., Sídliště Osvobození 651/35, 682 01 Vyškov, Česká republika a MVDr. Vladimírom Vrzalom, CSc., Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika, zastúpenými v konaní advokátom JUDr. Jaromírom Saxlom, PhDr., Údolní 567/33, 602 00 Brno, Česká republika (ďalej „prihlasovatelia“), pod číslom spisu POZ 2290-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.12.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „IMUDONOR BIOVETA“, číslo spisu POZ 2290-2019, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „IMUDONOR BIOVETA“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2290-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.2.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 247116 „IMUDON“ s právom prednosti od 20.12.2016, ktorá bola zapísaná 19.4.2018 pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ uviedol zoznam prihlásených a zapísaných tovarov a konštatoval, že z ich porovnania je zrejmé, že prihlásené tovary pre zverejnené označenie v triedach 5, 29 a 30 sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach. Podľa namietateľa uvedená skutočnosť vyplýva z ich zloženia, účelu ich použitia, ich výrobcov, distribučných kanálov a predajných miest, ako aj okruhu spotrebiteľov.

Následne namietateľ opísal dotknuté označenia a uviedol, že ich slovné prvky „IMUDONOR BIOVETA“ vs. „IMUDON“ sa zhodujú v šiestich písmenách „IMUDON“, ktoré sú umiestnené na začiatku prvého dominantného slovného prvku „IMUDONOR“ zverejneného označenia, a tak je celá staršia ochranná známka obsiahnutá vo zverejnenom označení. Ďalej namietateľ uviedol, že ide o jediný slovný prvok staršej ochrannej známky a dištinkatívny prvok zverejneného označenia. Podľa namietateľa koncovka prvého slovného prvku zverejneného označenia a ďalší jeho slovný prvok „BIOVETA“ síce čiastočne znižujú vizuálnu podobnosť dotknutých označení z hľadiska dĺžky označení, avšak spotrebiteľia budú zverejnené označenie vnímať prostredníctvom jeho prvého slovného prvku, ktorý z troch štvrtín tvorí slovný prvok staršej ochrannej známky. Podľa namietateľa vyššie uvedené má za následok, že vizuálny vnem z

porovnávaných označení je podobný.

Namietateľ konštatoval, že spotrebiteľia nemajú vždy možnosť porovnávať označenia priamo vedľa seba, ale orientujú sa len na základe dojmu, ktorý im utkvie v pamäti, a preto podľa namietateľa hrozí nebezpečenstvo ich zámény spočívajúce v tom, že spotrebiteľia sa budú mylne domnievať, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu, keďže sa používajú v súvislosti s rovnakými a veľmi podobnými tovarmi.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že aj z tohto hľadiska sú dotknuté označenia podobné, pretože celá staršia ochranná známka je obsiahnutá v úvodnej časti prvého slovného prvku zverejneného označenia. Podľa namietateľa aj keď zverejnené označenie obsahuje na konci prvého slovného prvku koncovku „-OR“ a tiež ďalší slovný prvok „BIOVETA“, tieto prvky budú podľa neho mať na celkový fonetický vnem len malý vplyv, pretože spotrebiteľia prednostne vnímajú úvodnú časť slovných prvkov sporných označení.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ uviedol, že slovné prvky „IMUDON“ sporných označení naznačujú spotrebiteľom, že takto označené výrobky sú určené na imunitu. Ďalší slovný prvok „BIOVETA“ zverejneného označenia pozostáva z dvoch slov „BIO“ a „VETA“. Slovo „BIO“ podľa Slovníkového portálu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV má viacero významov, napr. *„týkajúci sa života, životných pochodov; týkajúci sa živých organizmov alebo tkanív; biológia, biologický; vyrobený s použitím prírodných, organických látok (nie umelých, chemických), vyrábajúci, preferujúci také produkty; biometeorologický; bioenergetický; prípadne prírodný, využívajúci prírodné látky namiesto látok umelých, chemických, preferujúci prírodné produkty“*. Ďalšie slovo „VETA“ odkazuje na *„veterinárnu oblasť medicíny“*. Podľa namietateľa, keďže slovný prvok „BIOVETA“ je zložený z častí bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom, nie je schopný eliminovať sémantickú podobnosť porovnávaných označení.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie obsahuje ako základný známkový motív slovný prvok „IMUDONOR“, v ktorom je obsiahnutá celá staršia ochranná známka, namietateľ konštatoval pravdepodobnosť ich zámény. Podľa namietateľa zverejnené označenie nebude tak schopné plniť základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky v obchodnom styku pre prihlásené tovary v triedach 5, 29 a 30, t. j. nebude schopné odlišiť tovary pochádzajúce od jednej osoby od tovarov pochádzajúcich od inej osoby.

Namietateľ odôvodnil námietky aj tým, že zverejnené označenie nebolo prihlásené v dobrej viere. Uviedol, že prihlasovatelia si podali 21.9.2018 prihlášku slovej ochrannej známky „IMUDON NEO“, číslo spisu POZ 2064-2018, pre tovary v triedach 5, 29 a 30, ktorá bola zverejnená vo vestníku úradu 4.2.2019, a proti ktorej podal 2.5.2019 námietky. Ďalej namietateľ uviedol, že prihlasovateľom najskôr poslal list, v ktorom ich upozornil, že používaním označenia „IMUDON NEO“ v súvislosti s tovarmi v triedach 3, 29 a 30 porušujú jeho práva zo zapísanej staršej ochrannej známky č. 247116 „IMUDON“, a že on je ochotný pristúpiť na dohodu a stiahnuť námietky proti uvedenej prihláške ochrannej známky, ak prihlasovatelia vezmú uvedenú prihlášku ochrannej známky späť. Podľa namietateľa prihlasovatelia priamo na jeho list nereagovali, ale 17.6.2019 podali žiadosť na úrad na zastavenie konania o predmetnej prihláške ochrannej známky. Rozhodnutím úradu č. POZ 2064-2018/Z-256-2019 z 26.6.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.7.2019, bolo konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky zastavené.

Namietateľ dodal, že prihlasovatelia si prihlásili 18.6.2019 aj prihlášku ochrannej známky č. POZ 1314-2019 na obrazové označenie **IMUNEODON** pre tovary v triedach 5, 29 a 30, proti ktorej 4.11.2019 podal námietky založené tiež na jeho staršej ochrannej známke č. 247116 „IMUDON“. Podľa namietateľa prihlasovatelia mali tak vedomosť o jeho ochrannej známke „IMUDON“, a preto prihláška ochrannej známky č. POZ 2290-2019 „IMUDONOR BIOVETA“ nebola podaná v dobrej viere, pretože v konaní prihlasovateľov možno vidieť ich snahu privlastniť si cudzie označenie pre seba a ťažiť z jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ konštatoval, že vyššie uvedené skutočnosti a predložené dôkazy poukazujú na konanie prihlasovateľov v zlej viere v okamihu podania prihlášky zverejneného označenia, a tiež, že ide o nečestné a špekulatívne konanie z ich strany s cieľom spôsobiť namietateľovi ujmu alebo získať inú neoprávnenú výhodu z používania jeho staršej ochrannej známky na trhu.

Podľa namietateľa sa prihlasovatelia pridaním koncovky „-OR“ a doplnením ďalšieho slovného prvku „BIOVETA“ do staršej ochrannej známky „IMUDON“ namietateľa len snažili zakryť zjavnú podobnosť

dotknutých označení pre účely zápisného konania na úrade.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ požiadal úrad, aby prihlášku zverejneného označenia „IMUDONOR BIOVETA“, číslo spisu POZ 2290-2019, zamietol pre všetky prihlásené tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12.3.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľom na vyjadrenie.

Prihlasovatelia 12.5.2020 (mailové podanie doplnené poštou 15.5.2020) doručili úradu vyjadrenie k námietkam, v ktorom najskôr zhrnuli argumenty namietateľa a uviedli, že zverejnené označenie sa skladá z dvoch slovných prvkov, z ktorých prvý slovný prvok má osem písmen a druhý má sedem písmen. Staršia ochranná známka pozostáva iba z jedného šesťpísmenkového slovného prvku „IMUDON“.

Ďalej prihlasovatelia uviedli, že z vizuálneho hľadiska ide o odlišné označenia, pretože už na prvý pohľad je zrejmé, že zverejnené označenie je dvakrát dlhším označením ako staršia ochranná známka a navyše sa skladá z dvoch slovných prvkov, kým staršia ochranná známka pozostáva len z jedného slovného prvku. Podľa prihlasovateľov, ak sa spotrebiteľia stretnú so zverejneným označením na trhu, tak prednostne budú z neho vnímať slovný prvok „IMUDONOR“, teda spojenie slov „IMU“ a „DONOR“, z ktorých latinské či anglické slovo „donor“ v preklade do slovenského jazyka znamená „darca“. Prihlasovatelia uviedli, že slovný prvok „IMUDONOR“ bude u spotrebiteľov tak vyvolávať dojem, že takto označené výrobky prispievajú k zlepšeniu imunity.

Prihlasovatelia dodali, že zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „BIOVETA“, čo je obchodný názov spoločnosti, ktorá na základe licenčných zmlúv uzatvorených s nimi predáva doplnky stravy označené ochrannými známkami, ktorých majiteľmi sú prihlasovatelia a zaisťuje výrobu týchto výrobkov, napr. doplnkov stravy „CANDIVAC“, „URIVAC“, „OLIMUNOVAC“. Ide o spoločnosť Bioveta, a. s., IČO 25304046, so sídlom Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané (dôkaz - výpis z obchodného registra spoločnosti Bioveta, a. s.). Podľa prihlasovateľov druhé slovo zverejneného označenia zvyšuje jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ho tvorí názov spoločnosti, ktorá predmetné výrobky uvádza na trh. Na základe uvedených skutočností prihlasovatelia konštatovali, že zverejnené označenie je tak ľahko odlišiteľné od staršej ochrannej známky.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom prihlasovatelia uviedli, že zverejnené označenie sa skladá z dvoch slovných prvkov a ôsmich slabík „i-mu-do-nor bi-o-ve-ta“, kým staršiu ochrannú známku tvorí iba jeden slovný prvok z troch slabík „i-mu-don“. Podľa prihlasovateľov zverejnené označenie síce v prvom slovnom prvku na jeho začiatku obsahuje všetky písmená staršej ochrannej známky, ale obsahuje aj koncovku „-OR“ a ďalší slovný prvok „BIOVETA“, v dôsledku čoho sa vyslovuje odlišne ako staršia ochranná známka. Prihlasovatelia konštatovali, že aj z fonetického hľadiska ide o odlišné označenia.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovatelia uviedli, že zverejnené označenie sa skladá z dvoch slovných prvkov, z ktorých prvý bude u spotrebiteľov vyvolávať dojem, že takto označené výrobky prispievajú k zlepšeniu imunity a druhý slovný prvok zverejneného označenia, ako už bolo uvedené vyššie, je obchodným názvom spoločnosti, ktorá tieto doplnky stravy vyrába a predáva. Staršia ochranná známka sa skladá iba zo všeobecnej predpony „IMU“ a vymyslenej prípony „DON“. Podľa prihlasovateľov zverejnené označenie je dostatočne odlišné od staršej ochrannej známky, a preto je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. odlíšiť tovary jednej osoby od tovarov druhej osoby.

Ďalej prihlasovatelia zaujali stanovisko k namietanému konaniu v nie dobrej viere pri podaní prihlášky zverejneného označenia, v súvislosti s čím uviedli, že sú majiteľmi ochrannej známky č. 346467 „IMUDON“, ktorá bola zapísaná 10.6.2015 do registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“), a že na základe licenčnej zmluvy je v Čechách predávaný výživový doplnok s názvom „IMUDON NEO“, čo je bakteriálny lyzát vo forme tabliet rozpustných v ústach. Výrobok „IMUDON NEO“ je výživový doplnok s obsahom vitamínu C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu dásien, zubov, k normálnemu energetickému metabolizmu, k normálnej funkcii imunitného systému, k ochrane buniek pred antioxidantným stresom a k zmierneniu únavy a vyčerpania. Tento výživový doplnok je v Čechách bežne dostupný v lekárnach a tiež si ho možno zakúpiť v e-shopoch (napr. prostredníctvom internetových stránok www.benu.cz a www.pilulka.cz).

Prihlasovatelia uviedli, že sú majiteľmi aj ďalších ochranných známk zapísaných v registri ÚPV ČR, a to

ochranných známkov č. 283298 „CANDIVAC“, č. 310967 „URIVAC“, č. 301567 „ACNEVAC“ a č. 308960 „OLIMUNOVAC“, ktoré sa tiež používajú na označovanie výživových doplnkov, ktoré si možno zakúpiť v lekárňach alebo v e-shopoch (napr. prostredníctvom internetovej stránky www.pilulka.cz).

Ďalej prihlasovatelia uviedli, že mali záujem si všetky vyššie uvedené ochranné známky zapísané v registri ÚPV ČR zaregistrovať aj na území Slovenska a pre toto územie ich odlišili tak, že k nim pridali slovný prvok „NEO“. Tak majú už v registri úradu na Slovensku zapísané nasledujúce ochranné známky: č. 250502 „CANDIVAC NEO“, č. 250505 „URIVAC NEO“, č. 250504 „ACNEVAC NEO“ a č. 250503 „OLIMUNOVAC NEO“. Podľa prihlasovateľov z uvedeného vyplýva, že ich cieľom nebolo zneužiť rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky namietateľa pre svoje označenie, ale ich cieľom bolo iba pre svoju staršiu ochrannú známku „IMUDON“ zapísanú v Českej republike rozšíriť ochranu aj pre územie Slovenskej republiky, avšak prihlášku ochrannej známky „IMUDON NEO“ v nadväznosti na námietky podané namietateľom vzali späť. Prihlasovatelia dodali, že pre účely označovania týchto výrobkov na území Slovenskej republiky preto vytvorili nové označenie **IMUNEODON**, ktoré však namietateľ opäť napadol námietkami, a preto vytvorili ďalšie nové označenie „IMUDONOR BIOVETA“, ktoré nie je podobné so staršou ochrannou známkou, a preto u spotrebiteľskej verejnosti nemôže dochádzať k zámene takto označených výrobkov s výrobkami označenými staršou ochrannou známkou.

Prihlasovatelia konštatovali, že prihlášku ochrannej známky „IMUDONOR BIOVETA“ podali v dobrej viere a ich cieľom nebolo privlastniť si výhody zo zapísanej ochrannej známky namietateľa pre seba a ťažiť z jej rozlišovacej spôsobilosti.

Podľa prihlasovateľov zo skutočností, že ochrannú známku „IMUDON“ majú oni zapísanú v Čechách od 10.6.2015, a že namietateľ je farmaceutickou spoločnosťou so sídlom v Českej republike, a ochrannú známku č. 247116 „IMUDON“ si prihlásil na Slovensku až 20.12.2016, ktorá bola do registra úradu na Slovensku zapísaná 19.4.2018, možno skôr usúdiť, že v dobrej viere nebola podaná práve prihláška ochrannej známky č. POZ 2659-2016 namietateľa, pretože bola podaná namietateľom zjavne s cieľom zablokovať prihlasovateľom vstup jeho výrobkom na slovenský trh a tiež s cieľom ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti označenia „IMUDON“ skôr používaného nimi a chráneného v Českej republike.

Prihlasovatelia súčasne s vyjadrením predložili aj dôkazné prostriedky, a to výpisy z registra ochranných známkov ÚPV ČR pre ochranné známky č. 346467 „IMUDON“, č. 283298 „CANDIVAC“, č. 310967 „URIVAC“, č. 301567 „ACNEVAC“ a č. 308960 „OLIMUNOVAC“, výpisy z registra ochranných známkov ÚPV SR pre ochranné známky č. 250502 „CANDIVAC NEO“, č. 250505 „URIVAC NEO“, č. 250504 „ACNEVAC NEO“ a č. 250503 „OLIMUNOVAC NEO“, ponuku výrobku „IMUDON NEO“ v e-shopoch dostupných na internetových stránkach www.benu.cz, www.pilulka.cz a ponuku výrobku „CANDIVAC“ v e-shope dostupnom na internetovej stránke www.pilulka.cz.

Prihlasovatelia v závere svojho vyjadrenia navrhli, aby úrad námietky zamietol a prihlášku zverejneného označenia „IMUDONOR BIOVETA“, číslo spisu POZ 2290-2019, zapísal do registra ochranných známkov.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. j) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „IMUDONOR BIOVETA“, číslo spisu POZ 2290-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11.10.2019 prihlasovateľmi Ing. Liborom Bittnerom, CSc., Sídliště Osvobození 651/35, 682 01 Vyškov, Česká republika a MVDr. Vladimírom Vrzalom, CSc., Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.12.2019 pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Pharmaceutical Biotechnology s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika, je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 247116 „IMUDON“ s právom prednosti od 20.12.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

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

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 5 – „antiseptické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; liečivé cukríky; sirupy na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; roztoky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; vakcíny; žuvačky na lekárske použitie; mentol na farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutické použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; prípravky z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; parafarmaceutické prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé cukríky; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky“,

v triede 29 – „želatína; mliečne výrobky; sójové mlieko (náhradka mlieka); výťažky z rias na potravinárske použitie; pokrmové tuky; aloa pravá (potraviny); mliečne fermenty na prípravu jedál; sušené mlieko; potravinárska želatína; potravinárske oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky; koncentrované vývary; prípravky na vývary (bujóny); lecitín na prípravu jedál“,

v triede 30 – „cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cukrovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu; med; propolis; včelia kašička; riasy (chuťové prísady); škrob (potraviny); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); chuťové prísady“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „parafarmaceutické prípravky; vitamínové prípravky na lekárske použitie; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; diétne potraviny a výživové doplnky na lekárske použitie; výťažky z liečivých bylín na lekárske použitie; kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov na lekárske použitie; potravinové doplnky obohatené vitamínmi, minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske použitie; multivitamínové preparáty na lekárske použitie; multiminerálové výživové doplnky; bylinné čaje na lekárske použitie; liečivé byliny na lekárske

použitie; cukrovinky, pastilky, tabletky, tobolky, kapsule a žuvačky na lekárske použitie; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske použitie; bielkovinové prípravky alebo potraviny na lekárske použitie; balzamy, krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje, oleje na lekárske účely; tuk na lekárske použitie; liečivé soli a tinktúry na lekárske použitie; bylinné výťažky alebo sirupy na liečebné použitie; proteínové koncentráty ako výživové doplnky k potravinám na lekárske použitie; droždie na farmaceutické použitie; doplnky stravy na lekárske použitie; výživové alebo dietetické prípravky na lekárske použitie na denné doplnenie stravy (instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru); hygienické výrobky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodlivých škodcov; fungicídy; herbicídy; doplnky stravy s obsahom potravinových doplnkov; doplnky stravy s obsahom bakteriálnych lyzátov; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky; výživové doplnky (pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom); výživové doplnky (na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru)“,

v triede 29 – *„potravinárska želatína; potravinárske tuky a oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky, vývary (bujóny)“,*

v triede 30 – *„cukrovinky; žuvačky (nie na lekárske účely); cukríky; zmrzliny; pekárenské výrobky; cukrárske výrobky; kakao; káva; čaj; čokoláda; nápoje čokoládové, čajové, kakaové alebo kávové; potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu; cestoviny; müsli; med; propolis na ľudskú spotrebu“.*

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 5 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary *„tinktúry na lekárske použitie; parafarmaceutické prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; žuvačky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky“*, ktoré sú zároveň obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 5, a preto ide o zhodné tovary.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov v triede 5 je konštatovaná zhoda na základe rovnakého princípu, a to z dôvodu, že v zoznamoch zverejneného označenia a staršej ochrannej známky sú obsiahnuté rovnaké pomenovania tovarov, prípadne ich synonymá, alebo širšia všeobecná kategória tovarov zahŕňa konkrétne druhy tovarov opačného označenia. Ide o tieto tovary:

- prihlásené *„liečivé cukríky“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„cukrovinky na lekárske použitie“*;
- prihlásené *„pastilky na farmaceutické použitie“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„pastilky na lekárske použitie“*;
- prihlásené *„sirupy na farmaceutické použitie“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„bylinné výťažky alebo sirupy na liečebné použitie“*;
- prihlásené *„vitamínové prípravky“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„vitamínové prípravky na lekárske použitie“*;
- prihlásené *„výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; diétne potraviny a výživové doplnky na lekárske použitie; potravinové doplnky obohatené vitamínmi, minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske použitie; multivitamínové preparáty na lekárske použitie; multiminerálové výživové doplnky; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá“*;
- prihlásené *„bylinkové výťažky na lekárske použitie“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„výťažky z liečivých bylín na lekárske použitie“*;
- prihlásené *„liečivé rastliny“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„liečivé byliny na lekárske použitie“*;

- prihlásené „*diétne látky na lekárske použitie*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*diétne potraviny na lekárske použitie*“.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 5 „*farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky*“ sú zhodné so zapísanými tovarmi „*balm, krémy a masti na lekárske účely; liečivé oleje, oleje na lekárske účely; tuk na lekárske použitie*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, pretože uvedené zapísané druhy farmaceutických prípravkov na ošetrovanie pokožky možno začleniť pod všeobecnú kategóriu prihlásených tovarov pre zverejnené označenie.

Ostatné prihlásené tovary „*antiseptické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; roztoky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; vakcíny; mentol na farmaceutické použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre ľudskú medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na lekárske použitie; prípravky z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; imunostimulátory; liečivé prípravky na čistenie zubov*“ pre zverejnené označenie v triede 5 možno považovať za vo vysokej miere podobné so zapísanými tovarmi „*parafarmaceutické prípravky*“ v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, pretože majú podobný účel, keďže slúžia na liečenie chorôb, na prevenciu alebo ako podporné produkty k hlavnej liečbe. Liečba niektorých ochorení farmaceutikami si vyžaduje aj podpornú liečbu rôznymi výživovými doplnkami či liečivými látkami rôzneho pôvodu. Ide o tovary, ktoré môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach (v lekárňach), môžu pochádzať z rovnakého zdroja (z farmaceutického priemyslu), ich distribučné kanály môžu byť rovnaké a môžu mať aj rovnaký okruh spotrebiteľov.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov v triede 29 je konštatovaná zhoda na základe rovnakého princípu, a to z dôvodu, že v zoznamoch zverejneného označenia a staršej ochrannej známky sú obsiahnuté rovnaké pomenovania tovarov, prípadne ich synonymá, alebo širšia všeobecná kategória tovarov zahŕňa konkrétne druhy tovarov opačného označenia. Ide o tieto tovary:

- prihlásené „*želatína; potravinárska želatína*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*potravinárska želatína*“;
- prihlásené „*sušené mlieko; mlieko*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*mlieko*“;
- prihlásené „*mliečne výrobky; mliečne fermenty na prípravu jedál; jogurty*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*mliečne výrobky; jogurty*“;
- prihlásené „*pokrmové tuky; potravinárske oleje*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*potravinárske tuky a oleje*“;
- prihlásené „*výťažky z rias na potravinárske použitie*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*výťažky z rias na potravinárske použitie*“;
- prihlásené „*konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina*“;
- prihlásené „*polievky; koncentrované vývary*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*polievky, vývary (bujóny)*“.

Vysoká podobnosť na základe rovnakých výrobcov, distribučných kanálov a spotrebiteľskej verejnosti sa vzťahuje na prihlásené „*prípravky na vývary (bujóny)*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*vývary (bujóny)*“.

Prihlásené tovary „*sójové mlieko (náhradka mlieka)*“ sú rastlinnými alternatívami mlieka a mliečnych výrobkov živočíšneho pôvodu. Rovnaký spôsob použitia a konkurenčný vzťah medzi týmito tovarmi je dôvodom konštatovania podobnosti uvedených prihlásených tovarov a pre staršiu ochrannú známku zapísaných tovarov „*mlieko; mliečne výrobky*“.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre tovary „*aloe pravá (potravina)*“, ktoré sú rastlinnými produktami, a preto povahou, účelom a spôsobom použitia sú tieto tovary blízke najmä tovarom „*konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Porovnávané tovary sú podobné.

Prihlásený „*lecitín na prípravu jedál*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*potravinárske tuky a oleje*“ sú navzájom doplnkovými tovarmi, pretože lecitín je prírodným emulgátorom na báze lipidov, ktorý sa v potravinárskom priemysle používa na stabilizáciu receptúr, kde plní funkciu ľahšieho zmiešania tuku a vody v potravinách. Ide o tovary, ktoré majú rovnaký pôvod, a keďže pochádzajú od rovnakých výrobcov,

sú šírené prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané tovary sú podobné.

V triede 30 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cukrovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu; med; propolis*“, ktoré sú obsiahnuté v rovnakom či veľmi podobnom znení, prípadne ako synonymá alebo širšia všeobecná kategória tovarov zahŕňa konkrétne druhy tovarov opačného označenia, aj v zozname tovarov staršej ochrannej známky v rovnakej triede („*cukrovinky; žuvačky (nie na lekárske účely); cukríky; med; propolis na ľudskú spotrebu*“). Uvedené tovary sú zhodné.

Prihlásený tovar „*škrob (potraviny)*“ môže byť výsledkom spracovania obilnín. Uvedený prihlásený tovar a pre staršiu ochrannú známku zapísané tovary „*potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu*“ majú rovnaký charakter, rovnaký obchodný pôvod, distribučné kanály a tiež sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel. Porovnávané tovary sú vysoko podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre tovar „*včelia kašička*“, teda pre tovar podobný s tovarom, pre ktorý je zapísaná staršia ochranná známka v triede 30 - „*med*“. Uvedené tovary majú rovnaký pôvod, rovnakých producentov, distribučné kanály a aj spotrebiteľskú verejnosť.

Prihlásené „*riasy (chuťové prísady); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); chuťové prísady*“ sú tovarmi určenými na ochucovanie potravín a hotových jedál. Uvedené tovary sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*výťažky z rias na potravinárske použitie*“, keďže okrem rovnakého účelu môžu pochádzať od rovnakých výrobcov a prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov môžu byť ponúkané rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary v triedach 5, 29 a 30 sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2290-2019)

Staršia ochranná známka (OZ č. 247116)

IMUDONOR BIOVETA

IMUDON

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je slovné a tvoria ho slovné prvky „IMUDONOR BIOVETA“, ktoré sú napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy.

Staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju slovný prvok „IMUDON“, ktorý je napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení. Pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľa upúta nielen jeho prvý slovný prvok „IMUDONOR“, ale aj druhý slovný prvok „BIOVETA“, ktoré sú napísané rovnakým typom písma a rovnakej veľkosti. Prvý slovný prvok zverejneného označenia pozostáva z ôsmich písmen a druhý zo siedmich písmen. Jediný slovný prvok „IMUDON“ staršej ochrannej známky pozostáva zo šiestich písmen, ktoré sú všetky obsiahnuté v úvodnej časti prvého slovného prvku „IMUDONOR“ zverejneného označenia. Aj keď sa porovnávané označenia ako celky líšia počtom slovných prvkov (2 vs. 1) a tiež počtom písmen (15 vs. 6), nemožno však opomenúť skutočnosť, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá v úvodnej časti prvého slovného prvku „IMUDONOR“ zverejneného označenia, ktorú spotrebiteľia prirodzene vnímajú prednostne a uchovávajú si tak tento rovnaký vnem v pamäti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať aspoň čiastočnú vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že slovné prvky „IMUDONOR“ a „BIOVETA“ zverejneného označenia relevantní slovenskí spotrebiteľia prečítajú ako „i-mu-do-nor bi-o-ve-ta“. Staršiu ochrannú známku „IMUDON“ tiež prečítajú tak, ako je napísaná „i-mu-don“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov porovnávaných označení v ich úvode zaznejú dve zhodné slabiky „i-mu-“ z dôrazom kladeným na ne, a za nimi zaznie podobná slabika „-do-“ vs. „-don“, líšiaca sa len spoluhláskou „n“, ktorá zaznie na konci staršej ochrannej známky a vo zverejnenom označení na začiatku jeho ďalšej slabiky „-nor“, za ktorou zaznejú ešte ďalšie štyri slabiky „bi-o-ve-ta“, ktoré nemajú náprotivok v staršej ochrannej známke. V dôsledku uvedených skutočností možno konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení. Dôležité je však uviesť aj to, že spotrebiteľia majú tendenciu dlhšie označenia skracať a prečítať z nich len ich prvý dištingtívny prvok, nemožno preto vylúčiť ani možnosť, že zo zverejneného označenia prečítajú len jeho slovný prvok „i-mu-do-nor“. V predmetnom prípade tak v porovnávaných označeniach zaznejú dve zhodné úvodné slabiky „i-mu-“ s dôrazom kladeným na ne a za nimi bude vyslovená opäť podobná slabika „-do-“ vs. „-don“. Aj keď vo zverejnenom označení za slabikou „-do-“ zaznie ešte ďalšia slabika „-nor“, ktorá síce nemá náprotivok v staršej ochrannej známke, začína však spoluhláskou „n“, ktorá sa nachádza aj na konci poslednej slabiky „-don“ staršej ochrannej známky, a preto v tomto prípade je dôvodné konštatovať fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb alebo sú ich prvky fantazijné.

V prípade porovnávaných označení je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa nebudú pravdepodobne slovné prvky „IMUDONOR BIOVETA“ zverejneného označenia a ani staršia ochranná známka „IMUDON“ vyvolávať žiaden významový vnem, teda ide o fantazijné označenia. Je však možno predpokladať, že časť odbornej spotrebiteľskej verejnosti bude úvodnú časť „IMU-“ dištingtívneho slovného prvku zverejneného označenia a tiež staršej ochrannej známky spájať s imunitou a koncová časť „-DONOR“ slovného prvku „IMUDONOR“ zverejneného označenia jej bude poskytovať informáciu, že ide o „*darcu*“ (imunity), keďže latinské či anglické slovo „donor“ v preklade do slovenského jazyka znamená „*darca*“. Koncovej časti „-DON“ staršej ochrannej známky spotrebiteľia pravdepodobne nepripíšu žiaden význam. Úvodná časť „BIO-“ slovného prvku „BIOVETA“ zverejneného označenia bude odbornou verejnosťou spájaná s významom „*týkajúci sa života, životných pochodov; týkajúci sa živých organizmov alebo tkanív; biológia, biologický*“ (Slovník cudzích slov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave, rok vydania 1997) a jeho koncová časť „-VETA“ bude vnímaná ako odkaz na „*veterinárnu oblasť medicíny*“. Tak slovný prvok „BIOVETA“ ako celok bude odbornou verejnosťou v súvislosti s prihlásenými tovarmi v triede 5 vnímaný ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorý poukazuje len na druh tovarov a oblasť ich použitia. Na základe uvedeného nemožno vylúčiť podobnosť dotknutých označení zo sémantického hľadiska, prípadne sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení spotrebiteľom.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom prihlasovateľa poznamenali, že slovný prvok „BIOVETA“ budú spotrebiteľia spájať s obchodným názvom českej spoločnosti Bioveta, a. s., ktorá na základe licenčných zmlúv uzatvorených s nimi uvádza na trh doplnky stravy označené ich ochrannými známkami a tiež zaisťuje aj ich výrobu. S uvedeným tvrdením prihlasovateľov sa nemožno stotožniť, pretože pri výbere tovarov sa spotrebiteľia orientujú podľa dištingtívnych prvkov označení a údaj o ich výrobcach je pre nich len doplnkovou informáciou. V súvislosti s uvedeným je potrebné dodať, že ak by aj spotrebiteľia slovný prvok „BIOVETA“ zverejneného označenia spájali s obchodným menom spoločnosti Bioveta, a. s., uvedené by neprispelo v očiach spotrebiteľov k prepojeniu zverejneného označenia práve s prihlasovateľom.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej,

fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 29 a 30 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Tieto tovary sú tovarmi každodennej spotreby bez akéhokoľvek rizika či finančnej náročnosti, a preto si pri ich výbere nevyžadujú vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa, ako taký, ktorý kolíše od nižšieho po priemerný. Čo sa týka tovarov v triede 5, relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tu tvorí jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne pacienti, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že konečný spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámery označení farmaceutických alebo parafarmaceutických produktov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

K celkovému hodnoteniu podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk boli sporné označenia posúdené ako čiastočne podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska a sémantické hľadisko sa pri ich porovnaní pravdepodobne neuplatní, prípadne bude prispievať k ich podobnosti, keďže porovnávané označenia navodzujú súvislosť s produktmi určenými na zvyšovanie imunity, v prípade zverejneného označenia určenými pre veterinárnu medicínu. Ak spotrebiteľia zo slovného prvku „IMUDONOR BIOVETA“ zverejneného označenia prečítajú len jeho prvý slovný prvok „IMUDONOR“ a jeho slovný prvok „BIOVETA“ neprečítajú, v takom prípade bola zistená fonetická podobnosť. Uvedené konštatovania sú založené na tom, že v úvodnej časti prvého slovného prvku „IMUDONOR“ zverejneného označenia, ktorú spotrebiteľia prirodzene vnímajú intenzívnejšie, je obsiahnutá celá staršia ochranná známka „IMUDON“.

Vzhľadom na uvedené možno celkovú podobnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou zhodnotiť ako priemernú, a pri zohľadnení aj vyššej pozornosti spotrebiteľa vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triedach 5, 29 a 30, nemožno vylúčiť to, že spotrebiteľia si síce označenia priamo nezamenia, avšak budú sa domnievať, že zverejneným označením označené tovary pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary namietateľa. Uvedené vedie k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na základe ich vzájomnej asociácie.

K argumentu prihlasovateľov, že ochrannú známku „IMUDON“ majú zapísanú už v Čechách od 10.6.2015, a že namietateľ je farmaceutickou spoločnosťou so sídlom v Českej republike, a ochrannú známku č. 247116 „IMUDON“ si prihlásil na Slovensku až 20.12.2016, ktorá bola do registra úradu na Slovensku zapísaná 19.4.2018, a že bola podaná namietateľom zjavne s cieľom zablokovať prihlasovateľom vstup ich výrobkom na slovenský trh a tiež s cieľom ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti označenia „IMUDON“ skôr používaného nimi a chráneného v Českej republike, je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je (okrem zhodnosti alebo podobnosti dotknutých označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb) rozhodujúcou skutočnosť, či ochranná známka namietateľa, na ktorej sú podané námietky založené, má skoršie právo prednosti ako prihláška zverejneného označenia, proti ktorej námietky smerujú. Vzhľadom na to, že pre vznik práva prednosti k prihláške zverejneného označenia je rozhodujúci deň jej podania (11.10.2019), je prihlasovateľmi tvrdená skutočnosť z hľadiska posúdenia námietok podaných v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nepodstatná (pozri napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 28.6.2012 v spojených veciach T-133/09 a T-134/09, B. Antonio Basile 1952, bod 67 a rozsudok Všeobecného súdu EÚ z 27.9.2012 vo veci T-373/09, Emidio Tucci, bod 47). Pokiaľ práva namietateľa k ochrannej známke, na ktorej sa zakladajú námietky, predchádzajú z časového hľadiska podaniu prihlášky zverejneného označenia, má táto ochranná známka skoršie právo prednosti ako prihláška zverejneného označenia. Z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu je teda v tomto konaní irelevantné, že prihlasovateľ (skôr ako podal prihlášku ochrannej známky, číslo spisu POZ 2290-2019, na ÚPV SR) mal označenie zhodné so zverejneným označením už zapísané v Českej republike. Ochranná známka č. 247116 „IMUDON“ namietateľa je v tomto

konaní staršou ochrannou známkou platnou na území Slovenskej republiky, a v tomto konaní nie je možné posudzovať či spochybňovať jej zápisnú spôsobilosť.

Z uvedeného vyplýva, že podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli v plnom rozsahu naplnené.

Námietateľ založil námietky aj na námietkovom dôvode podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu na základe ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, nebolo dôvodné skúmať naplnenie podmienok ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu, pretože jeho posúdenie by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka

BIOVETA SK, spol. s r. o.
JUDr. Jaromír Saxl, PhDr., advokát
Kalvária 3
949 01 Nitra 1

