



Banská Bystrica 25. 5. 2021  
MOZ 1362614/II-51-2021


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. marca 2019 majiteľom Astina Pharm, a. s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Město (ďalej „majiteľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1362614/N-20-2019 z 25. februára 2019 o čiastočnom vyhovení námietkam proti poskytnutiu ochrany slovnej medzinárodnej ochrannej známke č. 1362614 „ASTINA“ pre územie Slovenskej republiky, podaným namietateľom Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, Johanneswerkstr. 34-36, D-33611 Bielefeld, Nemecká spolková republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o odmietnutí ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky pre všetky tovary v triedach 3 a 5 a pre všetky služby v triede 35 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 a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 1362614/N-20-2019 z 25. februára 2019 **sa potvrdzuje.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1362614/N-20-2019 z 25. februára 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk čiastočne vyhovené námietkam a slovnej medzinárodnej ochrannej známke č. 1362614 „ASTINA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky pre všetky tovary v triedach 3 a 5 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, uplatnil v zmysle § 47 ods. 2 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk, a to slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 11874187 „Alcina“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 225830 „**Alcina**“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1191482 „ALCINA The German Kosmetik“ (ďalej

„tretia staršia ochranná známka“) a medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 975822 „“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“, prvá až štvrtá staršia ochranná známka spolu ďalej aj ako „staršie ochranné známky“), ktoré sú zapísané aj pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia

ALCINA  
BALANCE COSMETIK

tovarov a služieb, pričom v prípade napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk existuje podľa namietateľa pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou existuje vo vzťahu k tovarom a službám napadnutej ochrannej známky v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli všetky posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, pravdepodobnosť zámény, a to aj v prípade vyššej miery pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené vyplynulo z toho, že prvostupňový orgán pri porovnaní týchto ochranných známk zistil ich podobnosť z vizuálneho hľadiska a čiastočnú podobnosť aj z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko podľa prvostupňového orgánu v tomto prípade neovplyvní vnímanie spotrebiteľa, pretože napadnutá ochranná známka a prvá staršia ochranná známka nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Podľa prvostupňového orgánu v prípade týchto ochranných známk, ktoré sú slovné, ide totiž o porovnanie rovnako dlhých (šesťpísmenových) slovných prvkov, ktoré majú štyri rovnaké písmená umiestnené aj na rovnakých pozíciách, pričom sa odlišujú len v dvoch písmenách uprostred slovných prvkov. Prvostupňový orgán tento rozdiel nepovažoval za veľmi výrazný z pohľadu spotrebiteľa a zároveň konštatoval, že vytvorenie prvej slabiky pomocou hlásky „A-“ v oboch porovnávaných ochranných známkach upúta pozornosť spotrebiteľa a utkvie mu v pamäti, pretože v slovenskom jazyku nejde o celkom bežný jav. Prvostupňový orgán preto dospel k záveru, že priemerný spotrebiteľ nebude schopný bezpečne odlišiť napadnutú ochrannú známku a prvú staršiu ochrannú známku, ktoré podľa prvostupňového orgánu pôsobia veľmi podobným celkovým dojmom, pri používaní napadnutej ochrannej známky na všetkých jej tovaroch a službách v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky zhodné a podobné, a to najmä keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, voči ktorým tiež podané námietky smerovali, vo vzťahu k týmto službám podľa prvostupňového orgánu neboli splnené zákonné podmienky pre úspešné uplatnenie podaných námietok, pretože tieto služby napadnutej ochrannej známky prvostupňový orgán nepovažoval za podobné so žiadanými z tovarov a služieb prvej, druhej a ani tretej staršej ochrannej známky, pričom posúdením jednotlivých zákonných podmienok vo vzťahu k štvrtej staršej ochrannej známke sa prvostupňový orgán nezaoberal, pretože táto ochranná známka zanikla ešte pred vydaním prvostupňového rozhodnutia v dôsledku neobnovenia platnosti jej zápisu. Vzhľadom na skutočnosť, že posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou a rovnako aj s treťou staršou ochrannou známkou by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci, prvostupňový orgán sa nezaoberal ani týmto posúdením a ani posúdením pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s týmito staršími ochrannými známkami.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám napadnutej ochrannej známky v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňové rozhodnutie podľa názoru majiteľa trpí viacerými vnútornými rozpormi a chybami, ktoré kumulatívne ovplyvňujú rozhodnutie v neprospech majiteľa.

Hoci sa v časti napadnutého rozhodnutia „Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény“ správne uvádza, že priemerný (slovenský) spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb „sa má 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“, toto podľa majiteľa nebolo v napadnutom rozhodnutí rešpektované a aplikované. V skutočnosti sa v ňom podľa majiteľa vychádzalo iba z premisy o údajnej „vzájomnej zameniteľnosti“ posudzovaných označení pre spotrebiteľa bežných tovarov a služieb s použitím neprijateľnej kumulácie extenzívnych výkladov pre všetky posudzované kritériá zameniteľnosti kolíznych tovarov a služieb a sporných označení.

Podľa majiteľa tovary napadnutej ochrannej známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemožno z pohľadu riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného slovenského spotrebiteľa považovať všetky z hľadiska zameniteľnosti za „kozmetické prípravky, mydlá, výrobky na starostlivosť o vlasy, vlasové vody“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Majiteľ poukázal v tejto súvislosti na podľa jeho názoru výrazné rozdiely v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky „toaletné prípravky, masážne prípravky na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné účely, prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli, mastencové prášky a spreje, pomády, prostriedky na

čistenie sanitárnej techniky, napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiace utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky“, pričom tieto výrazné rozdiely podľa majiteľa neboli prvostupňovým orgánom zohľadnené, čo poukazuje na použitie nevhodného a povrchného extenzívneho výkladu v prípade týchto tovarov.

Rovnako podľa majiteľa nemožno považovať z pohľadu riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného slovenského spotrebiteľa tovary napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z hľadiska zameniteľnosti za „farmaceutické prípravky na liečbu pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky pre lekárske účely na úpravu pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Majiteľ poukázal najmä na výrazné rozdiely v prípade tovarov, ktoré nemajú vzťah k pokožke a vlasom alebo charakter dietetickej potraviny, čo nebolo prvostupňovým orgánom podľa neho zohľadnené. Aj v tomto prípade ide podľa majiteľa o použitie nevhodného povrchného extenzívneho výkladu pri posudzovaní. Vzhľadom na to, že označenie „Alcina“ si spotrebiteľ spája s tovarmi majúcimi vzťah k pokožke, vlasom a s dietetickými potravinami, z hľadiska zameniteľnosti ho neovplyvňujú a nezaujímajú tovary určené na liečenie odlišných druhov chorôb.

Z pohľadu riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného slovenského spotrebiteľa podľa majiteľa ďalej nemožno považovať všetky služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z hľadiska zameniteľnosti za služby „reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby (on-line a offline); vymenované služby v súvislosti s kozmetickými prípravkami, mydlami, produktmi pre ošetrovanie vlasov, vlasovými vodičkami, farmaceutickými výrobkami na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami na lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, ako aj potravinovými doplnkami pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Výrazné rozdiely sa podľa majiteľa týkajú služieb napadnutej ochrannej známky, ktoré nemajú vzťah k pokožke a vlasom, kozmetike, mydlám a k dietetickým potravinám, čo tiež nebolo prvostupňovým orgánom zohľadnené a aj toto je podľa majiteľa výsledok použitia nevhodného povrchného extenzívneho výkladu. Aj v tejto súvislosti majiteľ zopakoval, že vzhľadom na to, že spotrebiteľ si označenie „Alcina“ spája s tovarmi a službami, ktoré majú vzťah k pokožke, vlasom, kozmetike, mydlám a dietetickým potravinám, z hľadiska zameniteľnosti ho neovplyvňujú služby súvisiace s inými druhmi tovarov a služieb.

Prvostupňový orgán navyše podľa majiteľa prihliadal aj na tovary a služby ďalších starších ochranných známok (druhej a tretej staršej ochrannej známky), ktoré z pohľadu spotrebiteľa nie sú zameniteľné s napadnutou ochrannou známkou, čo taktiež výrazne skreslilo záver napadnutého rozhodnutia v neprospech majiteľa.

K posúdeniu podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky v napadnutom rozhodnutí majiteľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska sa prvá staršia ochranná známka odlišuje od napadnutej ochrannej známky odlišným typom a kombináciou písmen a rozdielom v druhom a treťom písmene („lc“ vs. „ST“), čo je podľa majiteľa pri bežnej pozornosti bežného slovenského spotrebiteľa dostatočné na jednoznačné odlišenie oboch označení, ktoré predstavujú trojslabičné slová. Zdôraznil, že vzhľadom na vysoký výskyt označení začínajúcich sa písmenom „A“ a končiacich koncovkou „ina“ alebo „na“ pri kozmetike, liečivých a farmaceutických prípravkoch priemerný spotrebiteľ bude pri kúpe takýchto tovarov veľmi obozretný a v maximálnej miere pozorný. V tomto prípade bude preto podľa majiteľa pre slovenského spotrebiteľa rozhodujúci vizuálny vnem tvorený celou prvou slabikou označení, t. j. pri napadnutej ochrannej známke písmenami „AS“ a pri prvej staršej ochrannej známke písmenami „Al“, ktoré sú vizuálne rozdielne a ktoré sú ďalej doplnené aj vizuálne rozdielnymi druhými slabikami, v prípade napadnutej ochrannej známky slabikou „TI“ a v prípade prvej staršej ochrannej známky slabikou „ci“, pričom z vizuálneho hľadiska je posledná časť porovnávaných označení „NA/Na“ (pri označovaní v kozmetike, liečivých a farmaceutických prípravkoch) len submisívna. Na základe uvedeného skonštatoval, že z vizuálneho hľadiska sú rozdielne prvé dve časti porovnávaných označení tvoriace 4/6 jednotlivých označení, t. j. 67 %, pričom posledná časť slova, ktorá predstavuje 33 %, má submisívny charakter. V dôsledku uvedeného sú podľa majiteľa porovnávané ochranné známky ako celky po vizuálnej stránke z pohľadu spotrebiteľa objektívne rozdielne. Nevzatie tejto skutočnosti do úvahy v napadnutom rozhodnutí nie je podľa majiteľa objektívne odborne odôvodnené.

Pri posudzovaní podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska prvostupňový orgán podľa majiteľa vychádzal z nesprávnej skutočnosti, a to, že napadnutú

ochrannú známku možno rozdeliť na tri slabiky „a-sti-na“. Majiteľ odporučil prvostupňovému orgánu, aby si zopakoval učivo zo slovenského jazyka pre prvý stupeň základných škôl, konkrétne rozdeľovanie dvoch za sebou umiestnených spoluhlások v slove (v tejto súvislosti poukázal na internetovú stránku <http://www.slovencina.vselico.com/rozdelovanie.html>). Skutočnosť, že v tomto prípade ide o výnimku, nie je podľa majiteľa preukázaná napr. odvolaním sa na príručku slovenského pravopisu alebo výkladom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Majiteľ uviedol, že vzhľadom na to, že slabika alebo sylaba je najmenšia jednotka zvukového rečového prúdu, napadnutá ochranná známka je zložená z troch slabík „as-ti-na“ (foneticky „as-ty-na“) a prvá staršia ochranná známka je zložená taktiež z troch slabík „al-ci-na“. Prvé dve dominantné slabiky („as-/al-“, „-ti-/ci-“; resp. „as-/al-“, „-ty-/ci-“) sú podľa majiteľa foneticky (ale aj vizuálne) rozdielne a nezameniteľné, čím je aj ich kombinácia s poslednou spoločnou submisívnou treťou slabikou („-na“), bežne používanou na označovanie tovarov v kozmetike a v oblasti liečivých a farmaceutických prípravkov, rozdielna a nezameniteľná. Prvostupňový orgán podľa majiteľa nepreukázal, že v použitých prvých slabikách písmeno „A“ spôsobuje z fonetického hľadiska pre bežného slovenského spotrebiteľa zameniteľnosť porovnávaných označení. Z uvedených dôvodov podľa názoru majiteľa použitá kombinácia prvých dvoch foneticky dominantných rôznych slabík v posudzovaných trojslabičných slovách pri bežnej pozornosti bežného slovenského spotrebiteľa foneticky odlišuje napadnutú ochrannú známku od prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu k predmetným tovarom a/alebo službám a spôsobuje ich vzájomnú nezameniteľnosť. Podľa majiteľa prvostupňový orgán vychádzal z nesprávneho predpokladu a analýzy napadnutej ochrannej známky a dospel aj k nesprávnemu záveru.

Majiteľ ďalej uviedol, že tvrdenie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak, nie je podložené žiadnym zákonným ustanovením. Podľa majiteľa ide len o subjektívny názor prvostupňového orgánu, a preto je takéto tvrdenie v konaní pred úradom nepoužiteľné. Podľa majiteľa nie je totiž možné vo všeobecnosti posudzovať nezameniteľné alebo len minimálne zameniteľné označenie ako označenie zameniteľné s iným označením len z dôvodu, že toto sa vzťahuje na väčší počet tried alebo celú triedu, keďže ide o úplne rozdielne a vzájomne nesúvisiace nezávislé rôzne kategórie vlastností každej ochrannej známky. Uvedené kritérium je však vhodné použiť len vo výnimočných prípadoch, kedy *„sa z hľadiska kompenzácie použije, napr. pre užší (prisnejší) výklad zameniteľnosti označení nepodstatne širší rozsah tovarov a služieb a pod.“* Toto však podľa majiteľa v posudzovanom prípade nenastalo, pretože prvostupňový orgán použil na extenzívny výklad zameniteľnosti aj extenzívny výklad ohľadne podobnosti tovarov a služieb, čo je podľa majiteľa v priamom rozpore s uvedeným tvrdením.

Majiteľ napokon konštatoval, že vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka je po vizuálnej, fonetickej a sémantickej stránke odlišná v porovnaní so staršími ochrannými známkami a je s nimi nezameniteľná, nie je potrebné podrobné skúmanie ich tovarov a služieb z hľadiska zameniteľnosti.

Na základe uvedených skutočností majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie, aby námietky namietateľa proti poskytnutiu ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky boli zamietnuté ako neodôvodnené a aby bola napadnutej ochrannej známke poskytnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky pre celý jej zoznam tovarov a služieb.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. júna 2019 stotožnil s prvostupňovým rozhodnutím o čiastočnom vyhovení námietkam a čiastočnom odmietnutí ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

K porovnaniu tovarov a služieb uviedol, že pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, boli zohľadnené všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňali predovšetkým povahu tovarov a služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný a doplnujúci charakter tovarov a služieb. Podobnosť tovarov a služieb bola posúdená 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.

Namietateľ ďalej uviedol, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na ktoré osobitne poukázal majiteľ v podanom rozklade ako na výrazne nezameniteľné v porovnaní s tovarmi a službami chránenými staršími ochrannými známkami (toaletné prípravky, masážne

prípravky na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné účely, prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli, mastencové prášky a speje, pomády, prostriedky na čistenie sanitárnej techniky, napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiacie utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky), spadajú do širokej skupiny výrobkov, ktoré slúžia na kozmetickú a hygienickú starostlivosť o telo. Je preto potrebné považovať ich za podobné s tovarmi namietateľa „*kozmetické prípravky, mydlá, výrobky na starostlivosť o vlasy, vlasové vody*“. Tieto tovary sú určené na rovnaké použitie (kozmetická a hygienická starostlivosť o telo, pleť, vlasy). Oslovujú preto rovnaký okruh spotrebiteľov, sú dostupné na rovnakých pulloch a regáloch predajní, sú dodávané rovnakými distribučnými kanálmi. Je preto vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľ si môže tieto tovary zamieňať.

Vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb namietateľ konštatoval, že majiteľ zrejme napáda posúdenie podobnosti všetkých položiek zoznamu v tejto triede, ktoré nemajú vzťah k pokožke, vlasom a charakter dietetickej potraviny. V tejto súvislosti poukázal na to, že majiteľ sa obmedzil na porovnanie len s tovarmi chránenými prvou staršou ochrannou známkou, ktorá je v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná pre „*farmaceutické prípravky na liečbu pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky na lekárske účely na úpravu pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu kože a vlasov*“. Namietateľ má však chránené i tovary „*lieky, chemické výrobky na lekárske a hygienické účely, farmaceutické látky a prípravky, dezinfekčné prípravky*“, a to prostredníctvom druhej staršej ochrannej známky. V tomto kontexte je podľa namietateľa zrejme, že v porovnávaných prípadoch ide rovnako o širokú skupinu tovarov spadajúcich do skupiny farmaceutických prípravkov, liečiv, tak pre humánnu, ako aj zverolekársku medicínu, hygienické prípravky, potravinové a výživové doplnky a dezinfekčné prípravky. Tieto tovary sú určené na rovnaké použitie (liečba alebo prevencia ochorení). Oslovujú preto rovnaký okruh spotrebiteľov (pacienti alebo lekári), sú dostupné na rovnakých pulloch a regáloch predajní (lekárne alebo drogérie) a sú dodávané rovnakými distribučnými kanálmi. Podľa namietateľa je preto vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľ si môže tieto tovary zamieňať.

Namietateľ uviedol, že čo sa týka porovnania služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, majiteľ napadol posúdenie podobnosti všetkých položiek zoznamu v tejto triede, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, ktoré nemajú vzťah k pokožke, vlasom, kozmetike, mydlám a charakter dietetickej potraviny. Ďalej konštatoval, že služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 „*maloobchodná, veľkoobchodná, informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti liečiv, farmaceutických, veterinárnych, sanitárnych prípravkov*“ sú zhodné a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*maloobchodné služby (on-line a off-line) v súvislosti s kozmetickými prípravkami, farmaceutickými výrobkami na liečbu vlasov a pokožky...poradenská činnosť v uvedených oblastiach*“. Tieto služby sú podľa namietateľa zhodne zamerané na obchodné aktivity, poskytovanie informácií a podporných služieb, majú rovnakú povahu, sú zamerané na naplnenie rovnakých cieľov, prostredníctvom rovnakých metód, a preto boli vyhodnotené ako podobné.

Služby napadnutej ochrannej známky „*propagácia v uvedených oblastiach, organizovanie ukážok a výstav na obchodné a reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu, prezentácia výrobkov prostredníctvom oznamovacích prostriedkov na maloobchodné účely, predvádzanie tovaru*“ sú podľa namietateľa pokryté položkami prvej staršej ochrannej známky „*reklama, obchodný management a správa*“. V tomto prípade majú porovnávané služby podľa namietateľa rovnakú povahu, vedú k naplneniu rovnakých cieľov, prostredníctvom rovnakých metód a môžu sa zhodovať aj v ich poskytovateľoch, a preto sú podobné.

Namietateľ následne konštatoval, že v rámci posúdenia podobnosti napadnutej ochrannej známky a všetkých starších ochranných známk bola zistená podobnosť na základe zhodného dominantného dištinktívneho prvku starších ochranných známk „ALCINA“. Je preto správne, že pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb boli vzaté do úvahy všetky tovary a služby chránené platnými staršími ochrannými známkami. Podľa namietateľa by žiadne ďalšie dokazovanie nevedlo k výsledkom, ktoré by danú situáciu mohli zvrátiť.

Čo sa týka posúdenia podobnosti ochranných známk, namietateľ poukázal na to, že majiteľ pri ich porovnaní z vizuálneho hľadiska v rozklade kládol dôraz na použitie rôznych typov písma, rôznu kombináciu písmen a odlišnosť v druhom a treťom písmene („ST“ vs. „lc“).

Podľa namietateľa vo vzťahu k všetkým porovnaniam napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami možno konštatovať, že ide o porovnanie slov „ASTINA“ vs. „ALCINA“, pretože spotrebiteľia budú staršie ochranné známky vnímať na základe ich dominantného dištinktívneho a jasne čitateľného

slovného prvku. Použitie malých alebo veľkých písmen či istej grafiky písma podľa namietateľa nič nemení na skutočnosti, že spotrebiteľ predmetné označenia jasne vníma ako slová „ASTINA/ALCINA“, pričom neexistuje žiaden dodatočný dištinkatívny prvok, ktorý by upútal pozornosť spotrebiteľa do takej miery, že uvedené slovné prvky by boli potlačené alebo prehliadnuteľné.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že podľa majiteľa je zhoda v počiatočnom písmene „A“ a v koncovke „INA“ alebo „NA“ pri kozmetike, liečivých a farmaceutických prípravkoch veľmi častá, a preto bude spotrebiteľ veľmi obozretný a sústreďí sa na prvé slabiky „AS/AL“, na ktoré nadväzujú vizuálne rozdielne druhé slabiky „TI/ CL“. Na základe takéhoto rozboru dospel majiteľ k záveru o 67 %-nom podiele rozdielnych častí a 33 %-nom podiele zhodnej časti „NA“, ktorá však má iba submisívny charakter. Takýto rozbor je však podľa namietateľa v rozpore s metodikou posudzovania podobnosti označení a nemožno s ním podľa jeho názoru súhlasiť.

Tvrdenie majiteľa o veľmi častej zhode v počiatočnom písmene „A“ a v koncovke „INA“ alebo „NA“ pri kozmetike, liečivých a farmaceutických prípravkoch nie je podľa namietateľa ničím podložené, a preto na tento argument nemožno prihliadať. Okrem toho namietateľ poznamenal, že ak by sa mal vyhodnocovať percentuálny podiel zhodných častí v porovnávaných označeniach (čo podľa namietateľa samozrejme samo osebe ešte nie je dôkazom podobnosti), podiel zhodných písmen na zhodných pozíciách je 2/3, teda úplne opačný ako uviedol majiteľ.

Namietateľ v súvislosti s porovnaním označení z vizuálneho hľadiska napokon uviedol, že rozdielne spoluhlásky v strede označení nie sú, čo sa týka vizuálneho vnemu, na mieste prvého a intenzívneho vnemu, a podľa namietateľa tak existuje reálne nebezpečenstvo ich prehliadnutia a napokon zámeny označení, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba a v predmetnom prípade môže byť pamäťový vnem skreslený, keďže posudzované označenia sú fantazijné a neevokujú žiaden význam.

Pokiaľ ide o porovnanie označení z fonetického hľadiska namietateľ poukázal na to, že majiteľ nesúhlasil s členením napadnutej ochrannej známky na slabiky, uvedeným prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí. Podľa namietateľa však ide pravdepodobne len o dôsledok nepozorného vnímania odôvodnenia fonetickej podobnosti v napadnutom rozhodnutí, z ktorého je podľa namietateľa jasné, že vychádzalo z členenia na slabiky „as-ti-na/al-ci-na“. Podľa namietateľa pri porovnávaných označeniach ide o reprodukciu troch slabík, vytvorených z rovnakého počtu zhodných samohlások „a-i-a“ a z rovnakého počtu spoluhlások, čo spôsobuje zhodný rytmus a intonáciu. Rozdiely na stredových pozíciách podľa namietateľa nezabezpečujú bezpečné fonetické odlíšenie porovnávaných ochranných známk.

K nesúhlasu majiteľa s uplatnením kompenzačného princípu namietateľ poukázal na Metodiku konania – ochranné známky, konkrétne na jej kapitolu s názvom „Kritériá zámeny“, podľa ktorej musí byť určený stupeň vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti, pričom dochádza ku kompenzácii medzi vyšším stupňom podobnosti ochranných známk a nižším stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami a naopak.

Na základe vyššie uvedených argumentov je podľa namietateľa zrejmé, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny v napadnutom rozhodnutí, ktorá bola posudzovaná z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, pričom existencia pravdepodobnosti zámeny bola konštatovaná na základe vizuálnej a fonetickej podobnosti kolíznych ochranných známk a zhodných a podobných tovarov a služieb, pri zohľadnení dominantných a dištinkatívnych prvkov a tiež kompenzačného princípu, je v súlade s rozhodovacou praxou úradu a podľa názoru namietateľa nie je preto dôvod meniť prvostupňové rozhodnutie.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie a podaný rozklad zamietol.

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 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 § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 2 zákona o ochranných známkach medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená Slovenská republika, podlieha prieskumu, či spĺňa podmienky podľa § 5, a podlieha aj námietkam ako národná prihláška.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., v zmysle ktorého boli uplatnené námietky] označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

Napadnutá slovná medzinárodná ochranná známka č. 1362614 „ASTINA“ s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa Astina Pharm, a. s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika bola do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva zapísaná 7. januára 2016, s právom prednosti od 21. decembra 2015, pre tovary „*toiletries, perfumery products, cosmetic products, cosmetic preparations, especially preparations for the upkeep, care and treatment of the skin, feet, hands, nails, classified in this category, namely soaps in solid and liquid form, creams, gels, ointments, milks, fats, powders, balms, soothing powders, sprays, emulsions and oils; vitamin preparations for body care, cosmetic products for slimming purposes; massage products, not intended for medical purposes, for removing joint and muscle pain and fatigue, and for enhancing physical form; suntanning and sunscreen products; herbal cosmetic preparations, essential oils, ethereal essences; bath products, bath salts; antiperspirants and deodorants for personal use, mineral water sprays for cosmetic purposes; creams, gels, waters, powders, ointments and sprays for deodorizing; hair lotions, mouthwashes, dentifrices, preparations for cleaning teeth and mouth care lotions, shower gels and hair lotions, preparations for washing and hair care, namely conditioners, ointments, holding sprays and sprays; make-up and make-up removing products; waters, creams and foams for shaving, depilatory preparations; cosmetic products intended for children, products for cleaning sanitary equipment; products impregnated with cleaning preparations for cosmetic use, namely sanitary napkins and cleaning tissues, sun-tanning products, personal hygiene products*“ [toaletné prípravky, parfuméria, kozmetika, kozmetické prípravky, najmä prípravky na starostlivosť, ošetrovanie a pestovanie pleti, pokožky, chodidiel, rúk, nechtov, spadajúce do tejto triedy, menovite tuhé i tekuté mydlá, krémy, gély, masti, mlieka, tuky, púdre, balzamy, zásypy, spreje, emulzie a oleje; vitamínové preparáty pre telovú kozmetiku, kozmetické prípravky pre a napomáhajúce zoštíhleniu; masážne prípravky na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné účely; ochranné opaľovacie prostriedky; bylinné kozmetické prípravky, vonné oleje, éterické esencie a silice; prípravky do

kúpeľa, kúpeľové soli; antiperspiranty a deodoranty na osobnú potrebu, minerálne vody v spreji na kozmetické účely; deodorizujúce krémy, gély, vody, púdre, mastencové prášky a spreje; vlasové a ústne vody, pasty, prášky a vodičky na čistenie a ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, šampóny telové i vlasové, prostriedky na umývanie a ošetrovanie vlasov, menovite kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje; líčidlá a prostriedky na odličovanie; vody, krémy a peny po holení, prípravky na odstraňovanie ochlpenia; detská kozmetika, prostriedky na čistenie sanitárnej techniky; napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiace utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky, prípravky po opaľovaní, prípravky pre intímnu hygienu (toaletné potreby)] v triede 3 a „*pharmaceutical and para-pharmaceutical products; medicines for human medicine and veterinary purposes; chemical-pharmaceutical preparations; nutritional food supplements, dietary substances; rapid absorption food supplements; plant and animal-based food supplements; food supplements for human and animal consumption; balms, creams and ointments for medical use; oils for medical use; fats for medical use; patches for medical use; healing bath salts; healing bath preparations; mouth rinses and mouth sprays for medical use; tinctures for medical use; dressings, adhesive tapes and applicators for medicines; hygiene preparations and products; disinfectants and antiseptics; absorbent products for personal hygiene; air fresheners and deodorants; sanitary products intended for women; diapers for babies and diapers for persons suffering from incontinence, underpads for persons suffering from incontinence; tampons for medical use; tampons and pads impregnated with medicated lotions; adhesive dressings; adhesive dressing tapes; healing adhesive plasters; anti-rheumatism products and products for the treatment of convulsions and varicose veins; pharmaceutical preparations intended for the care of the skin, body, hands and feet; curative ointments, creams for the reduction of pain; ophthalmologic products; lining materials for dental use; products for treating or removing nail fungus; solid and liquid food supplements and dietary substances for reinforcing the immunity of the body and improving health in the form of powder mixtures, drops, syrups, gels, pastes, tablets, soluble tablets, lozenges, sugar-coated pills, candles, capsules, bonbons, jelly, tablets; dietary and diabetic food products adapted for infants; dietary, diabetic and nutritional preparations and substances for medical purposes; enzymes as food supplements; vitamins and multi-vitamin and vitamin preparations; minerals and multi-mineral preparations, preparations for humans and animals containing minerals and trace elements; preparations of trace elements intended for human consumption; natural spring waters, waters for infants, dietary and diabetic beverages and mineral waters adapted for medical use; pastry and confectionery products for medical purposes; dietary nutritive fibers and nutritive fibers; digestives for pharmaceutical purposes; protein concentrates such as food supplements; antioxidants; pills, tablets, capsules or chewing gums for medical use; medicinal beverages; medicinal tea; infusions, medicinal plants and herbs, medicinal syrups, medicinal plant extracts or syrups; dietary nutritive food supplements; dietary supplement beverages; dietary supplements for medical purposes; dietary food products adapted for medical purposes; dietary supplements intended for infants; herbal dietary supplements intended for persons with special dietary requirements; diagnostic preparations; protein food supplements; beverages and preparations containing biological accelerants intended for those who are physically active, sporty and convalescing, reinforcement beverages, extracts and food products for special nutrition, dietary and diabetic beverages and food products for special nutrition, protein concentrates such as nutritional supplements; protein food supplements, protein or nutritional preparations for medical purposes; vitamin nutrition in the form of concentrates, protein concentrates such as food supplements; products for treating and removing nail and skin fungus“ (výrobky farmaceutické a parafarmaceutické; liečivá a liečivé prípravky pre humánnu medicínu a na zverolekárske účely; chemicko-farmaceutické prípravky; potravinové, výživové a nutričné doplnky, dietetické prípravky; doplnky stravy s vysokou vstrebateľnosťou; doplnky stravy na rastlinnej a živočíšnej báze; potravinové doplnky na humánnu potrebu a pre zvieratá; balzamy, krémy a masti na lekárske účely; oleje na lekárske účely; tuky na lekárske účely; náplasti na lekárske účely; liečivé kúpeľové soli; liečivé kúpeľové prípravky; ústne vody a ústne spreje na lekárske účely; tinktúry na lekárske účely; obvazy, obvazový materiál a aplikátory liečivých prípravkov; hygienické prípravky a výrobky; dezinfekčné a antiseptické prípravky; absorpčné výrobky na osobnú hygienu; deodoranty a osviežovače vzduchu; dámske hygienické výrobky; detské plienky a plienky pre inkontinentné osoby, podložky pre inkontinentných pacientov; tampóny na lekárske použitie; tampóny a obrúsky napustené liekmi; lepiace obvazy; lepiace pásky obvazov; náplasti s liečivým účinkami; protireumatické prípravky a prípravky na kĺče a kĺčové žily; farmaceutické prípravky na starostlivosť o pleť, telo, pokožku, ruky a nohy; hojivé masti, krémy na zmierňovanie bolesti; oftalmologické prípravky; obklady; výrobky na liečenie alebo zbavenie sa nechťových plesní; potravinové doplnky a dietetické prípravky na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia v tuhom i tekutom stave vo forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapslí, cukríkov, želé, práškov; diétne, diabetické a dietetické potraviny prispôsobené pre malé deti; diétne, diabetické, dietetické a nutričné látky a prípravky na lekárske použitie; enzýmy ako potravinové doplnky; vitamíny, vitamínové a multivitamínové prípravky; minerály*



a multiminerálové preparáty; prípravky pre ľudí a zvieratá obsahujúce minerály a stopové prvky; preparáty stopových prvkov pre ľudskú spotrebu; prírodné pramenité a dojčenské vody a minerálne vody a dietetické a diabetické nápoje upravené na lekárske účely; cukrárske výrobky a cukrovinky na liečebné použitie; dietetické vlákničky a vlákničky výživové; digestíva na farmaceutické účely; proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám na použitie v lekárstve; antioxidanty; pastilky, tabletky, tobolky, kapsle alebo žuvačky na liečebné účely; liečivé nápoje; liečivé čaje; liečivé bylinné čaje, liečivé rastliny a byliny, medicínálne sirupy, liečivé bylinné výťažky alebo sirupy; diétne, nutričné doplnky stravy; diétne doplnkové nápoje; diétne doplnky na liečebné použitie; diétne potraviny upravené na lekárske účely; diétne doplnky pre dojčatá; bylinné diétne doplnky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadavkami; diagnostické prípravky; proteínové potravinové doplnky; prípravky a požívatiny obsahujúce biologické katalyzátory pre fyzicky aktívne osoby, športovcov a rekonvalescentov, posilňujúce požívatiny, extrakty a potraviny na zvláštnu výživu, dietetické a diabetické požívatiny a potraviny na zvláštnu výživu, bielkovinové doplnky stravy; bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely; vitamínová výživa vo forme koncentrátov; prípravky na liečbu alebo zbavenie sa nechtových a kožných plesní) v triede 5 a služby „*services relating to wholesale trade, retail trade, information and intermediation in the field of medicines, para-pharmaceutical and veterinary products, sanitary preparations, medical equipment, hygiene and absorption preparations and products, antiseptics and disinfectants, food supplements, cosmetic products, deodorants, tea, dietary preparations, food products for special nutrition and pharmaceutical substances; promotion and consultancy in the aforesaid fields; organization of presentations and exhibitions for commercial and promotional purposes; presentation of products in communication media for retail trade purposes; presentation of products in the mass media for retail trade purposes; merchandise presentation*“ (veľkoobchodná, maloobchodná, informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti liečiv, parafarmaceutických a veterinárnych výrobkov, sanitárnych prípravkov, zdravotníckeho materiálu, hygienických a absorpčných prípravkov a výrobkov, dezinfekčných a antiseptických prípravkov, doplnkov stravy, kozmetiky, deodorantov, čajov, dietetických prípravkov, potravín na zvláštnu výživu a farmaceutických surovín; propagácia a poradenská činnosť v uvedených oblastiach; organizovanie ukážok a výstav na obchodné a reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu; prezentácia výrobkov prostredníctvom oznamovacích prostriedkov na maloobchodné účely; predvádzanie tovaru) v triede 35 a „*providing training services and organization of training actions in the field of medicines, para-pharmaceutical and veterinary products, sanitary preparations, medical equipment, hygiene and absorption preparations and products, antiseptics and disinfectants, food supplements, cosmetic products, deodorants, tea, dietary preparations, food products for special nutrition and pharmaceutical products*“ (edukačná činnosť a organizovanie vzdelávacích akcií v oblasti liečiv, parafarmaceutických a veterinárnych výrobkov, sanitárnych prípravkov, zdravotníckeho materiálu, hygienických a absorpčných prípravkov a výrobkov, dezinfekčných a antiseptických prípravkov, doplnkov stravy, kozmetiky, deodorantov, čajov, dietetických prípravkov, potravín na zvláštnu výživu a farmaceutických surovín) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, Johanneswerkstr. 34-36, D-33611 Bielefeld, Nemecká spolková republika je majiteľom:

- slovnej ochranej známky Európskej únie č. 11874187 „Alcina“ s právom prednosti od 5. júna 2013, zapísanej pre tovary „*cosmetics, soaps, haircare products, hair lotions*“ (kozmetické prípravky, mydlá, výrobky na starostlivosť o vlasy, vlasové vody) v triede 3, „*pharmaceutical preparations for treating the skin and hair; dietetic foodstuffs and substances adapted for medical use for treating the skin and hair; nutritional additives for human beings for treating the skin and hair*“ (farmaceutické prípravky na liečbu pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky na lekárske účely na úpravu pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov) v triede 5 a služby „*advertising; business management; business administration; office functions; online and offline retailing; the aforesaid services in connection with cosmetics, soaps, hair care products, hair lotions, pharmaceutical preparations for treating the skin and hair, dietetic foodstuffs and substances adapted for medical use for treating the skin and hair, nutritional supplements for human beings for treating the skin and hair*“ [reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby (on-line a offline); vymenované služby v súvislosti s kozmetickými prípravkami, mydlami, produktmi pre ošetrovanie vlasov, vlasovými vodičkami, farmaceutickými výrobkami na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami na lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, ako aj potravinovými

doplňkami pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 225830, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 23. novembra 1959, ktorá je zapísaná pre tovary „*perfumery products, cosmetics*“ (parfuméria, kozmetika) v triede 3 a „*medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations, disinfectants*“ (lieky, chemické výrobky na lekárske a hygienické účely, farmaceutické látky a prípravky, dezinfekčné prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:

## **Alcina**

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1191482 „ALCINA The German Kosmetik“, platnej na území Európskej únie, s právom prednosti od 13. novembra 2013, ktorá je zapísaná pre tovary „*cosmetics, soaps, hair care products, hair lotions*“ (kozmetika, mydlá, výrobky na starostlivosť o vlasy, vlasové vody) v triede 3 a „*pharmaceutical preparations for the treatment of skin and hair; dietetic food and products for medical use for the treatment of skin and hair; dietary supplements for humans for the treatment of skin and hair*“ (farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky na lekárske účely na ošetrovanie pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu kože a vlasov) v triede 5 a služby „*advertising; business management; business administration; office functions; aforementioned services in connection with the aforementioned goods of classes 3 and 5*“ (reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; uvedené služby v súvislosti s uvedenými tovarmi v triede 3 a 5) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil porovnanie tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, pre ktoré jej bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky, s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, ďalej tiež posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky, ako aj celkové posúdenie pravdepodobnosti ich zámeny vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám napadnutej ochrannej známky v napadnutom rozhodnutí. V rámci uvedeného majiteľ vytkol prvostupňovému orgánu okrem iného to, že nezohľadnil, že priemerný spotrebiteľ sa má 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, aj keď na tieto skutočnosti v napadnutom rozhodnutí formálne poukázal. Okrem toho majiteľ nesúhlasil s tým, že prvostupňový orgán prihliadal aj na tovary a služby ďalších starších ochranných známk (druhej staršej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky), ktoré z pohľadu spotrebiteľa podľa majiteľa nie sú zmeniteľné s napadnutou ochrannou známkou, pričom zastal názor, že uvedené výrazne skreslilo záver napadnutého rozhodnutia v jeho neprospech. Majiteľ nesúhlasil napokon ani s uplatnením kompenzačného princípu v napadnutom rozhodnutí.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami, resp. ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, resp. ochranné známky 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, resp. ochranných známk a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny 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.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, ktoré boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné a podobné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo 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 a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov a služieb. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledujúcim záverom.

Tovary napadnutej ochrannej známky *„toaletné prípravky, parfuméria, kozmetika, kozmetické prípravky, najmä prípravky na starostlivosť, ošetrovanie a pestovanie pleti, pokožky, chodidiel, rúk, nechtov, spadajúce do tejto triedy, menovite tuhé i tekuté mydlá, krémy, gély, masti, mlieka, tuky, púdre, balzamy, zásypy, spreje, emulzie a oleje, vitamínové preparáty pre telovú kozmetiku, kozmetické prípravky pre a napomáhajúce zoštíhleniu, masážne prípravky na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné účely, ochranné opaľovacie prostriedky, bylinné kozmetické prípravky, vonné oleje, éterické esencie a silice, prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli, antiperspiranty a deodoranty na osobnú potrebu, minerálne vody v spreji na kozmetické účely, deodorizujúce krémy, gély, vody, púdre, mastencové prášky a spreje, vlasové a ústne vody, pasty, prášky a vodičky na čistenie a ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, šampóny telové i vlasové, prostriedky na umývanie a ošetrovanie vlasov, menovite kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje, líčidlá a prostriedky na odličovanie, vody, krémy a peny po holení, prípravky na odstraňovanie ochlpenia, detská kozmetika, prostriedky na čistenie sanitárnej techniky, napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiace utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky, prípravky po opaľovaní, prípravky pre intímnu hygienu (toaletné potreby)“* v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval za zhodné a podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky *„kozmetické prípravky, mydlá, výrobky na starostlivosť o vlasy, vlasové vody“* v rovnakej triede, pretože tieto porovnávané tovary majú podľa prvostupňového orgánu rovnaké určenie (starostlivosť o telo, pleť, vlasy), pôvod a odbytové miesta (drogérie, kadernícke a kozmetické salóny).

Majiteľ v podanom rozklade uviedol, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemožno z pohľadu riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného slovenského spotrebiteľa považovať všetky za *„kozmetické prípravky, mydlá, výrobky na starostlivosť o vlasy, vlasové vody“*, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Poukázal na výrazné rozdiely konkrétne v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky *„toaletné prípravky, masážne prípravky na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné účely, prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli, mastencové prášky a spreje, pomády, prostriedky na čistenie sanitárnej techniky, napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiace utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky“*, pričom tieto výrazné rozdiely podľa majiteľa neboli prvostupňovým orgánom zohľadnené.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno konštatovať, že tovary napadnutej ochrannej známky *„toaletné prípravky, parfuméria, kozmetika, kozmetické prípravky, najmä prípravky na starostlivosť, ošetrovanie a pestovanie pleti, pokožky, chodidiel, rúk, nechtov, spadajúce do tejto triedy, menovite tuhé i tekuté mydlá, krémy, gély, masti, mlieka, tuky, púdre, balzamy, zásypy, spreje, emulzie a oleje; vitamínové preparáty pre telovú kozmetiku, kozmetické prípravky pre a napomáhajúce zoštíhleniu; ochranné opaľovacie prostriedky; bylinné kozmetické prípravky, vonné oleje, éterické esencie a silice; prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli; antiperspiranty a deodoranty na osobnú potrebu, minerálne vody v spreji na kozmetické účely; deodorizujúce krémy, gély, vody, púdre, mastencové prášky a spreje; vlasové a ústne vody, pasty, prášky a vodičky na čistenie a ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, šampóny telové i vlasové, prostriedky na umývanie a ošetrovanie vlasov, menovite kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje; líčidlá a prostriedky na odličovanie; vody, krémy a peny po holení, prípravky na odstraňovanie ochlpenia; detská kozmetika; napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiace utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky, prípravky po opaľovaní, prípravky pre intímnu hygienu (toaletné potreby)“* v triede

3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb buď predstavujú kozmetiku, resp. kozmetické prípravky alebo takéto výrobky aspoň zahŕňajú, a teda ide o zhodné tovary s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „kozmetika“ v rovnakej triede. V súvislosti s uvedenými tovarmi je však potrebné doplniť, že aj v prípade, že by sa niektoré z týchto tovarov priamo nepovažovali za kozmetické výrobky, bolo by dôvodné konštatovať, že ide o tovary s kozmetickými výrobkami prinajmenšom vysoko podobné s ohľadom na ich rovnakú povahu (krémy, gély, masti, mlieka, púdre, spreje, oleje, vody, vodičky, peny a pod.), ich rovnaký alebo podobný účel (starostlivosť o pleť, vlasy, pokožku, resp. v širšom zmysle o ľudské telo) a spôsob použitia (nanášanie na vlasy, pokožku), ďalej tiež s ohľadom na ich komplementárny či konkurenčný charakter, rovnaké predajné miesta (drogérie, parfumérie a iné obchody s kozmetikou), rovnaký obvyklý pôvod a okruh spotrebiteľov. Nemožno preto súhlasiť s tvrdením majiteľa, že tovary „*toaletné prípravky*“, „*prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli*“, „*mastencové prášky a spreje*“ (podľa znenia zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky ide však o pojem „*deodorizujúce krémy, gély, vody, púdre, mastencové prášky a spreje*“), „*pomády*“ (opätovne podľa znenia zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky ide o časť pojmu „*prostriedky na umývanie a ošetrovanie vlasov, menovite kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje*“), a „*napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiacie utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky*“ nie sú v porovnaní s tovarmi prvej staršej ochrannej známky podobné.

Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*masážne prípravky na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné účely*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na ktoré konkrétne tiež poukázal majiteľ v podanom rozklade, je potrebné uviesť, že aj keď tieto nepredstavujú alebo nezahŕňajú kozmetické prípravky, do tejto skupiny tovarov spadajú rôzne oleje, masti a pod., t. j. tovary, ktoré majú podobnú formu/povahu ako niektoré kozmetické prípravky a rovnako ako kozmetické prípravky sa aj tieto tovary aplikujú na pokožku. Navyše aj v prípade týchto tovarov je účel v porovnaní s kozmetickými prípravkami v širšom zmysle podobný, pretože sú rovnako určené na starostlivosť o ľudské telo. Okrem toho, tieto tovary, rovnako ako aj kozmetické prípravky, môžu byť predávané v drogériách alebo v iných obchodoch s kozmetikou, môžu pochádzať od rovnakých výrobcov ako kozmetické prípravky a majú s nimi rovnaký okruh spotrebiteľov. Uvedené tovary napadnutej ochrannej známky majú teda podobnú povahu, účel a spôsob použitia, rovnaké distribučné kanály/predajné miesta, rovnaký obvyklý pôvod a aj okruh spotrebiteľov ako výrobky spadajúce do oblasti kozmetiky chránenej prvou staršou ochrannou známkou. Vzhľadom na uvedené je aj tieto tovary napadnutej ochrannej známky potrebné považovať za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom majiteľa, že tieto tovary nie sú podobné so žiadnym tovarom alebo službou prvej staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide o tovary prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, tieto majú odlišnú povahu, spôsob použitia a aj účel. Zatiaľ čo v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ ide o tovary určené na starostlivosť o čistotu sanitárnej techniky v domácnosti, prípadne vo verejných priestoroch, v prípade tovarov prvej staršej ochrannej známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o tovary na čistenie, skrášľovanie a úpravu ľudského tela, pokožky a vlasov. Tieto porovnávané tovary nemajú ani konkurenčný charakter a nie sú navzájom ani doplnkové. Prostriedky na čistenie sanitárnej techniky môžu byť síce predávané tiež v drogériách rovnako ako kozmetické prípravky, avšak v drogériách a tiež v supermarketoch sú vždy predávané oddelene, a teda z obchodného hľadiska nie sú vnímané ako podobné. Skutočnosť, že tieto porovnávané tovary sú rovnako určené širokej spotrebiteľskej verejnosti nie je dostatočná na konštatovanie ich podobnosti. K odlišnému záveru pritom nemožno na základe uvedených kritérií dospieť ani porovnaním týchto tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 5 a jej službami v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže okrem rovnakej spotrebiteľskej verejnosti s týmito tovarmi a službami nie je naplnené žiadne ďalšie kritérium, na základe ktorého by tieto porovnávané tovary, resp. tovary a služby mohli byť považované za podobné.

Prvostupňový orgán tovary napadnutej ochrannej známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vrátane tovarov „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ posúdil ako podobné aj s tovarmi druhej staršej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky v rovnakej triede.

Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na skutočnosť, že tovary druhej staršej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky v uvedenej triede nijako nepresahujú rozsah tovarov prvej staršej ochrannej

známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zastáva názor, že ani s týmto záverom nemožno súhlasiť, a to z rovnakých dôvodov ako v prípade tovarov prvej staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade však považuje tovary napadnutej ochrannej známky „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ za vysoko podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*dezinfekčné prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré v zmysle tohto triedenia zahŕňajú aj dezinfekčné prostriedky na čistenie sanitárnej techniky. Tieto porovnávané tovary môžu mať vzhľadom na uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade podobnú povahu, rovnaký spôsob použitia a účel, môžu mať konkurenčný charakter a rovnaké distribučné kanály, obvyklý pôvod, ako aj okruh spotrebiteľov.

Čo sa týka porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ s tovarmi a službami tretej staršej ochrannej známky v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade, s ohľadom na výsledky porovnania týchto tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, zastáva názor, že tieto tovary napadnutej ochrannej známky nie sú zhodné a ani podobné ani s tovarmi a službami tretej staršej ochrannej známky v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda nie sú podobné so žiadnymi tovarmi a službami tejto staršej ochrannej známky. Tovary v triede 5 a ani služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je táto staršia ochranná známka zapísaná, totiž tiež svojím rozsahom nepresahujú tovary a služby prvej staršej ochrannej známky v rovnakých triedach.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že podmienku zhody alebo podobnosti tovarov a služieb v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vo vzťahu k tovarom a službám prvej staršej ochrannej známky nemožno považovať za splnenú. Túto podmienku možno považovať za splnenú iba vo vzťahu k tovarom druhej staršej ochrannej známky „*dezinfekčné prostriedky*“, a preto pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je potrebné skúmať existenciu pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*výrobky farmaceutické a parafarmaceutické; liečivá a liečivé prípravky pre humánnu medicínu a na zverolekárske účely; chemicko-farmaceutické prípravky; potravinové, výživové a nutričné doplnky, dietetické prípravky; doplnky stravy s vysokou vstrebateľnosťou; doplnky stravy na rastlinnej a živočíšnej báze; potravinové doplnky na humánnu potrebu a pre zvieratá; balzamy, krémy a masti na lekárske účely; oleje na lekárske účely; tuky na lekárske účely; náplasti na lekárske účely; liečivé kúpeľové soli; liečivé kúpeľové prípravky; ústne vody a ústne spreje na lekárske účely; tinktúry na lekárske účely; obvazy, obvazový materiál a aplikátory liečivých prípravkov; hygienické prípravky a výrobky; dezinfekčné a antiseptické prípravky; absorpčné výrobky na osobnú hygienu; deodoranty a osviežovače vzduchu; dámske hygienické výrobky; detské plienky a plienky pre inkontinentné osoby, podložky pre inkontinentných pacientov; tampóny na lekárske použitie; tampóny a obrúsky napustené liekmi; lepiace obvazy; lepiace pásy obvazov; náplasti s liečivým účinkami; protireumatické prípravky a prípravky na kĺbe a kĺbové žily; farmaceutické prípravky na starostlivosť o pleť, telo, pokožku, ruky a nohy; hojivé masti, krémy na zmiernenie bolesti; oftalmologické prípravky; obklady; výrobky na liečenie alebo zbavenie sa nechťových plesní; potravinové doplnky a dietetické prípravky na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia v tuhom i tekutom stave vo forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboľiek, kapslí, cukríkov, želé, práškov; diétne, diabetické a dietetické potraviny prispôsobené pre malé deti; diétne, diabetické, dietetické a nutričné látky a prípravky na lekárske použitie; enzýmy ako potravinové doplnky; vitamíny, vitamínové a multivitamínové prípravky; minerály a multiminerálové preparáty; prípravky pre ľudí a zvieratá obsahujúce minerály a stopové prvky; preparáty stopových prvkov pre ľudskú spotrebu; prírodné pramenité a dojčenské vody a minerálne vody a dietetické a diabetické nápoje upravené na lekárske účely; cukrárske výrobky a cukrovinky na liečebné použitie; dietetické vlákny a vlákny výživové; digestíva na farmaceutické účely; proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám na použitie v lekárske; antioxidanty; pastilky, tabletky, tobolky, kapsle alebo žuvačky na liečebné účely; liečivé nápoje; liečivé čaje; liečivé bylinné čaje, liečivé rastliny a byliny, medicínalné sirupy, liečivé bylinné výťažky alebo sirupy; diétne, nutričné doplnky stravy; diétne doplnkové nápoje; diétne doplnky na liečebné použitie; diétne potraviny upravené na lekárske účely; diétne doplnky pre dojčatá; bylinné diétne doplnky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadavkami; diagnostické prípravky; proteínové potravinové doplnky; prípravky a požívatiny obsahujúce biologické katalyzátory pre fyzicky aktívne osoby, športovcov a rekonvalescentov, posilňujúce požívatinu, extrakty a potraviny na zvláštnu výživu, dietetické a diabetické požívatinu a potraviny na zvláštnu*

výživu, bielkovinové doplnky stravy; bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely; vitamínová výživa vo forme koncentrátov; prípravky na liečbu alebo zbavenie sa nechtových a kožných plesní“, tieto posúdil prvostupňový orgán ako zhodné a podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „farmaceutické prípravky na liečbu pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky pre lekárske účely na úpravu pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov“ v rovnakej triede, pretože tieto tovary majú podľa prvostupňového orgánu rovnaký účel (liečba alebo prevencia ochorení), môžu pochádzať od rovnakého výrobcu, zväčša sú dostupné na rovnakých predajných miestach (lekárne, špeciálne miesta v drogériách) a rovnaký je aj okruh ich spotrebiteľov tvorený jednak odbornou verejnosťou zloženou z profesionálov z oblasti farmácie a medicíny, ale aj laickou verejnosťou reprezentovanou pacientom ako koncovým spotrebiteľom porovnávaných tovarov. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti doplnil, že farmaceutické prípravky sa vzťahujú nielen na všetky druhy liekov a liečiv, t. j. na látky alebo kombináciu látok určených na liečbu alebo prevenciu ochorení u ľudí, ale široká kategória farmaceutických prípravkov môže zahŕňať aj rôzne výživové doplnky či hygienické prípravky, ktoré sú určené na lekárske použitie, resp. aj dezinfekčné prostriedky používané pri lekárskejších zákrokoch a výkonoch.

Majiteľ v podanom rozklade vyjadril presvedčenie, že z pohľadu riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného slovenského spotrebiteľa nemožno považovať tovary napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za „farmaceutické prípravky na liečbu pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky pre lekárske účely na úpravu pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Majiteľ poukázal najmä na výrazné rozdiely v prípade tovarov, ktoré nemajú vzťah k pokožke a vlasom alebo charakter dietetickej potraviny, čo nebolo prvostupňovým orgánom podľa majiteľa zohľadnené.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že pri porovnávaní tovarov a služieb na účely posúdenia pravdepodobnosti zámery sa farmaceutické prípravky určené na určitú špecifickú indikáciu v zásade považujú za podobné s farmaceutickými prípravkami určenými na inú špecifickú indikáciu, pretože takéto výrobky majú rovnakú povahu (farmaceutické prípravky), účel (liečba zdravotných problémov), sú predávané na rovnakých miestach (v lekárňach) a majú aj rovnaký obvyklý pôvod (výrobcovia týchto tovarov vyrábajú široké spektrum liekov s rôznymi terapeutickými indikáciami). Môžu mať tiež rovnaký spôsob použitia a navzájom konkurenčný charakter. Miera ich podobnosti sa však môže líšiť, a to v závislosti od špecifických terapeutických indikácií.

V predmetnom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zoznam tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahŕňa prevažne tovary – farmaceutické výrobky, prípravky, liečivá, liečivé prípravky, potravinové doplnky a dietetické potraviny, a to v rôznych formách, ktoré nie sú vymedzené konkrétnou špecifickou indikáciou (nie je bližšie špecifikované, na čo sú určené). Ide teda o pojmy, ktoré buď ako širšie, resp. nadradené zahŕňajú tovary prvej staršej ochrannej známky „farmaceutické prípravky na liečbu pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky pre lekárske účely na úpravu pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov“ v rovnakej triede, alebo o pojmy, ktoré sa s pojmi označujúcimi uvedené tovary prvej staršej ochrannej známky prekrývajú. V prípade takýchto tovarov je potrebné hovoriť o zhodnosti s tovarmi prvej staršej ochrannej známky.

Okrem uvedených tovarov sa medzi tovarmi napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nachádzajú tovary „ústne vody a ústne spreje na lekárske účely; protireumatické prípravky a prípravky na kŕče a kŕčové žily; oftalmologické prípravky; výrobky na liečenie alebo zbavenie sa nechtových plesní; dietetické vlákniny a vlákniny výživové; digestíva na farmaceutické účely; prípravky a požívatiny obsahujúce biologické katalyzátory pre fyzicky aktívne osoby, športovcov a rekonvalescentov, posilňujúce požívatiny, extrakty a potraviny na zvláštnu výživu, dietetické a diabetické požívatiny a potraviny na zvláštnu výživu, bielkovinové doplnky stravy“, pri ktorých je zrejmé, že nie sú určené na liečbu alebo úpravu pokožky a vlasov (t. j. nie je možné považovať ich za zhodné tovary s tovarmi prvej staršej ochrannej známky). Vzhľadom na rovnakú povahu (farmaceutické prípravky, dietetické prípravky, potravinové doplnky), účel (liečba zdravotných problémov, resp. ich predchádzanie), distribučné kanály (lekárne), obvyklý pôvod a okruh spotrebiteľov (odborníci z lekárskeho odvetvia, pacienti) je však potrebné považovať tieto tovary za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „farmaceutické prípravky na liečbu pokožky a vlasov; dietetické potraviny a výrobky pre lekárske účely na úpravu pokožky a vlasov; potravinové doplnky pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa v zozname tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nachádzajú tovary „*obväzy, obväzový materiál a aplikátory liečivých prípravkov; hygienické prípravky a výrobky; dezinfekčné a antiseptické prípravky; tampóny na lekárske použitie; lepiace obväzy; lepiace pásy obväzov*“, ktoré tiež s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v tejto triede nemožno považovať za zhodné. Aj tieto tovary sú však z hľadiska účelu, distribučných kanálov, obvyklého pôvodu a okruhu spotrebiteľov s týmito tovarmi prvej staršej ochrannej známky podobné a navyše môže ísť o tovary doplnkové vo vzťahu k tovarom na liečbu pokožky.

V zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky sa v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ďalej nachádzajú tovary „*absorpčné výrobky na osobnú hygienu; dámske hygienické výrobky; detské plienky a plienky pre inkontinentné osoby, podložky pre inkontinentných pacientov*“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj tieto tovary sú v určitej miere podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, pretože tieto porovnávané tovary môžu mať rovnaké distribučné kanály, resp. predajné miesta a majú rovnaký okruh spotrebiteľov.

V triede 5, v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky sa nachádzajú napokon tovary „*deodoranty a osviežovače vzduchu*“. Tieto tovary podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie sú podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, ako to konštatoval prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, pretože s nimi nezdieľajú podobné vlastnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že tovary napadnutej ochrannej známky „*deodoranty a osviežovače vzduchu*“ sú podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*kozmetické prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože s týmito tovarmi môžu mať podobnú povahu (môže ísť o éterické oleje, ktoré sú využívané tak v kozmetike, ako aj na navoňanie vzduchu v rôznych priestoroch), v dôsledku čoho môžu mať rovnaké distribučné kanály, resp. predajné miesta, rovnaký obvyklý pôvod a majú rovnaký okruh spotrebiteľov.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností konštatuje, že v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa možno stotožniť so záverom prvostupňového orgánu, že všetky tieto tovary, s výnimkou tovarov „*deodoranty a osviežovače vzduchu*“, sú zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*deodoranty a osviežovače vzduchu*“ v tejto triede, aj tieto orgán rozhodujúci o rozklade považuje za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, avšak nie s jej tovarmi v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako to konštatoval prvostupňový orgán, ale s jej tovarmi v triede 3.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 „*veľkoobchodná, maloobchodná, informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti liečiv, parafarmaceutických a veterinárnych výrobkov, sanitárnych prípravkov, zdravotníckeho materiálu, hygienických a absorpčných prípravkov a výrobkov, dezinfekčných a antiseptických prípravkov, doplnkov stravy, kozmetiky, deodorantov, čajov, dietetických prípravkov, potravín na zvláštnu výživu a farmaceutických surovín, poradenská činnosť v uvedených oblastiach*“, prvostupňový orgán ich považoval za zhodné a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*maloobchodné služby (on-line a offline); vymenované služby v súvislosti s kozmetickými prípravkami, mydlami, produktmi pre ošetrovanie vlasov, vlasovými vodičkami, farmaceutickými výrobkami na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami pre lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami na lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, ako aj potravinovými doplnkami pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov*“ v rovnakej triede. Uviedol, že sú zhodne zamerané na obchodné aktivity a môžu okrem obchodu zahŕňať aj poskytovanie informácií a podporných služieb dôležitých na realizáciu nákupu a predaja tovarov. Tieto služby majú podľa prvostupňového orgánu rovnakú povahu, vedú k naplneniu rovnakých cieľov prostredníctvom rovnakých metód a môžu sa zhodovať v ich poskytovateľoch.

Ďalšie služby napadnutej ochrannej známky v tejto triede, „*propagácia v uvedených oblastiach, organizovanie ukážok a výstav na obchodné a reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu, prezentácia výrobkov prostredníctvom oznamovacích prostriedkov na maloobchodné účely, predvádzanie tovaru*“ prvostupňový orgán považoval za podobné so službami „*reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa*“ prvej staršej ochrannej známky tiež v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V oboch prípadoch je podľa prvostupňového orgánu účelom služieb podporiť určitú obchodnú spoločnosť/podnikateľa, resp. ich produkty, pričom podpora sa zameriava na prezentáciu imidžu spoločnosti/podnikateľa a/alebo produktov v dobrom svetle. Tieto služby

majú teda rovnakú povahu, vedú k naplneniu rovnakých cieľov prostredníctvom rovnakých metód a môžu sa zhodovať v ich poskytovateľoch.

Podľa majiteľa z pohľadu riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného slovenského spotrebiteľa nemožno považovať všetky služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Výrazné rozdiely sa podľa jeho názoru týkajú služieb, ktoré nemajú vzťah k pokožke a vlasom, kozmetike, mydlám a k dietetickým potravinám, čo nebolo prvostupňovým orgánom zohľadnené.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s porovnaním služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede zastáva rovnako ako prvostupňový orgán názor, že služby napadnutej ochrannej známky „*veľkoobchodná, maloobchodná, informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti liečiv, parafarmaceutických a veterinárnych výrobkov, sanitárnych prípravkov, zdravotníckeho materiálu, hygienických a absorpčných prípravkov a výrobkov, dezinfekčných a antiseptických prípravkov, doplnkov stravy, kozmetiky, deodorantov, čajov, dietetických prípravkov, potravín na zvláštnu výživu a farmaceutických surovín, poradenská činnosť v uvedených oblastiach*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*maloobchodné služby (on-line a offline); vymenované služby v súvislosti s kozmetickými prípravkami, mydlami, produktmi pre ošetrovanie vlasov, vlasovými vodičkami, farmaceutickými výrobkami na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami na lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, ako aj potravinovými doplnkami pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov*“ v rovnakej triede. Uvedené vyplýva z toho, že napadnutá ochranná známka sa vzťahuje na veľkoobchodné, maloobchodné, informačné a sprostredkovateľské služby týkajúce sa rovnakých a podobných tovarov ako sú tie, ktorých sa týkajú maloobchodné služby chránené prvou staršou ochrannou známkou. Porovnávané služby majú v tomto prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rovnakú, resp. podobnú povahu, účel a tiež obvyklých poskytovateľov.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň zastáva názor, že služby napadnutej ochrannej známky „*propagácia v uvedených oblastiach (pozn. v oblasti liečiv, parafarmaceutických a veterinárnych výrobkov, sanitárnych prípravkov, zdravotníckeho materiálu, hygienických a absorpčných prípravkov a výrobkov, dezinfekčných a antiseptických prípravkov, doplnkov stravy, kozmetiky, deodorantov, čajov, dietetických prípravkov, potravín na zvláštnu výživu a farmaceutických surovín), organizovanie ukážok a výstav na obchodné a reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu; prezentácia výrobkov prostredníctvom oznamovacích prostriedkov na maloobchodné účely; predvádzanie tovaru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*reklamné služby; vymenované služby v súvislosti s kozmetickými prípravkami, mydlami, produktmi pre ošetrovanie vlasov, vlasovými vodičkami, farmaceutickými výrobkami na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami pre lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, dietetickými potravinami a výrobkami na lekárske účely na liečbu pokožky a vlasov, ako aj potravinovými doplnkami pre ľudí na liečbu pokožky a vlasov*“ v rovnakej triede. Tieto porovnávané služby majú rovnakú, resp. podobnú povahu, rovnaký účel (uľahčiť a podporiť predaj tovarov klienta) a tiež môžu mať rovnakých poskytovateľov. To znamená, že aj v prípade tohto porovnania sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tovary napadnutej ochrannej známky „*toaletné prípravky, parfuméria, kozmetika, kozmetické prípravky, najmä prípravky na starostlivosť, ošetrovanie a pestovanie pleti, pokožky, chodidiel, rúk, nechtov, spadajúce do tejto triedy, menovite tuhé i tekuté mydlá, krémy, gély, masti, mlieka, tuky, púdre, balzamy, zásypy, spreje, emulzie a oleje; vitamínové preparáty pre telovú kozmetiku, kozmetické prípravky pre a napomáhajúce zoštíhleniu; masážne prípravky na odstránenie svalovej a kĺbovej bolesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie na liečebné účely; ochranné opaľovacie prostriedky; bylinné kozmetické prípravky, vonné oleje, éterické esencie a silice; prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli; antiperspiranty a deodoranty na osobnú potrebu, minerálne vody v spreji na kozmetické účely; deodorizujúce krémy, gély, vody, púdre, mastencové prášky a spreje; vlasové a ústne vody, pasty, prášky a vodičky na čistenie a ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, šampóny telové i vlasové, prostriedky na umývanie a ošetrovanie vlasov, menovite kondicionéry, pomády, tužidlá, spreje; líčidlá a prostriedky na odličovanie; vody, krémy a peny po holení, prípravky na odstraňovanie ochlpenia; detská kozmetika; napustené tkaniny na kozmetické použitie, menovite vlhčené hygienické a čistiace utierky, obrúsky, vreckovky a uteráky, prípravky po opaľovaní, prípravky pre intímnu hygienu (toaletné potreby)*“ v triede



3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a všetky tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno považovať za zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, a teda vo vzťahu k týmto tovarom a službám sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu uvedeným v napadnutom rozhodnutí. Pokiaľ však ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o ich podobnosti s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, druhej staršej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, ale zo skôr uvedených dôvodov zastáva názor, že tieto tovary napadnutej ochrannej známky sú podobné iba s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*dezinfekčné prípravky*“ v triede 5 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 a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho hľadiska a čiastočnej podobnosti aj z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, podľa prvostupňového orgánu neovplyvní vnímanie označení. Majiteľ sa v podanom rozklade s takýmto posúdením nestotožnil (napadnutá ochranná známka a prvá staršia ochranná známka sú podľa jeho názoru odlišné z vizuálneho, fonetického a aj sémantického hľadiska). Prvostupňový orgán neposudzoval podobnosť napadnutej ochrannej známky s ostatnými staršími ochrannými známkami, t. j. ani s druhou staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania sú dve slovné označenia „ASTINA“ (v prípade napadnutej ochrannej známky) a „Alcina“ (v prípade prvej staršej ochrannej známky). V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická úprava, a preto je irelevantné, či je slovný prvok znázornený veľkými tlačеныmi písmenami alebo sú použité malé tlačéné písmená. Druhá staršia ochranná známka je obrazová, pretože ide o označenie tvorené slovom „Alcina“ v špecifickej grafickej úprave.

V rámci porovnania napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že v oboch prípadoch ide o jednoslovné označenia tvorené slovným prvkom rovnakej dĺžky, keďže tento v oboch prípadoch pozostáva rovnako zo šiestich písmen. Slovný prvok napadnutej ochrannej známky „ASTINA“ a slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „Alcina“ sa pritom zhodujú v štyroch písmenách „A-I-N-A“, ktoré sa navyše nachádzajú v oboch týchto porovnávaných označeniach na rovnakých pozíciách. Na druhej strane sa tieto porovnávané slovné prvky odlišujú v druhom a treťom písmene („ST“ v napadnutej ochrannej známke vs. „lc“ v prvej staršej ochrannej známke), t. j. dvomi písmenami uprostred porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že písmeno „A“ na začiatku slovných prvkov, ako nie celkom obvyklý jav v slovenskom jazyku, upúta pozornosť spotrebiteľa. Čo sa týka tvrdenia majiteľa ohľadne vysokého výskytu označení začínajúcich sa písmenom „A“ a končiacich koncovkou „ina“ alebo „na“ pri kozmetike, liečivých a farmaceutických prípravkoch, je potrebné uviesť, že uvedená skutočnosť v predmetnom konaní nebola preukázaná, a preto z nej nemožno vychádzať. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené zastáva názor, že vzhľadom na prevahu podobných znakov porovnávaných označení a vizuálne menej výrazný rozdiel vo vnútri týchto označení, ktorý nepreváži ich podobnosti, budú porovnávané označenia pôsobiť na spotrebiteľov podobným vizuálnym dojmom, a preto sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že napadnutú ochrannú známku a prvú staršiu ochrannú známku z vizuálneho hľadiska možno považovať za podobné.

V rámci vizuálneho porovnania napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že druhá staršia ochranná známka sa svojou skladbou z hľadiska obsiahnutých písmen zhoduje s prvou staršou ochrannou známkou. Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky sa však musí vziať do úvahy aj spomínaná špecifická grafická úprava písma použitá v tejto staršej ochrannej známke, pretože táto vykazuje určité odlišnosti v porovnaní s bežným písmom. Je však potrebné uviesť, že aj keď písmeno „A“ vďaka svojmu ozdobnému prevedeniu pôsobí do určitej miery odlišne v porovnaní s písmenom „A“ v bežnom písme, základný tvar tohto písmena sa nemení a rovnako to platí aj pre ostatné písmená obsiahnuté v druhej staršej ochrannej známke. Aj v tomto prípade je preto odôvodnené konštatovanie, že napadnutá ochranná známka a druhá staršia ochranná známka ako celky budú na spotrebiteľov pôsobiť podobným vizuálnym dojmom.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnutá ochranná známka bude zvukovo reprodukováaná za pomoci troch slabík ako „a-sti-na“ a prvá staršia ochranná známka rovnako za pomoci troch slabík ako „al-ci-na“. Je teda zrejme, že prvé dve slabiky týchto porovnávaných označení budú podobné, pretože budú obsahovať rovnaké samohlásky „a“ a „i“, ako aj to, že ich tretia, posledná slabika bude zhodná. Rovnako je zrejme, že rovnaká bude aj dĺžka zvukovej reprodukcie, ako aj rytmus a intonácia v prípade obidvoch týchto porovnávaných označení. Je potrebné tiež uviesť, že zatiaľ čo štyri zhodné hlásky na rovnakých pozíciách budú zahŕňať tiež samohlásky (a, i), t. j. hlásky tónové, zvučné, rozdiel bude v dvoch spoluhláskach (spoluhlásky „s“, „t“ a „c“ sú navyše neznelé), a preto zhodné hlásky výraznejšie ovplyvnia zvukový vnem. Vzhľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že zvukový vnem vyvolaný fonetickou reprodukciou porovnávaných označení bude pre spotrebiteľa podobný, a preto je tieto porovnávané označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné aj z fonetického hľadiska považovať za podobné. Rovnaký záver sa pritom uplatní aj pokiaľ ide o druhú staršiu ochrannú známku, keďže táto je tvorená rovnakým slovným prvkom a použitá grafická úprava neovplyvní jej zvukovú reprodukciu.

K argumentu majiteľa vyjadrenom v podanom rozklade, že uvedené rozdelenie napadnutej ochrannej známky na slabiky je nesprávne, pričom majiteľ v tejto súvislosti poukázal na pravidlá rozdeľovania slov na konci riadku, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre zvukové porovnanie má význam jedine členenie slov na slabiky, čo je zvuková záležitosť, a nie rozdeľovanie slov na konci riadku, na ktoré poukázal majiteľ. Ďalej je v tejto súvislosti potrebné uviesť, že majiteľom predpokladané členenie slova, ktorým je tvorená napadnutá ochranná známka, na slabiky „as-ti-na“, s ktorým sa orgán rozhodujúci o rozklade však nestotožňuje, by zároveň nemohlo ovplyvniť záver, podľa ktorého prvé dve slabiky obsahujú rovnaké samohlásky „a“ a „i“ a tretia, posledná slabika je zhodná, a teda záver o fonetickej podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej a druhej staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade preto nepovažuje uvedenú argumentáciu majiteľa za spôsobilú spochybniť záver o fonetickej podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej, resp. druhej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že napadnutá ochranná známka a ani prvá staršia ochranná známka nebudú u spotrebiteľov vyvolávať žiaden významový vnem a spotrebiteľia ich budú teda vnímať ako fantazijné označenia. S ohľadom na uvedenú skutočnosť sémantické hľadisko neovplyvní hodnotenie pravdepodobnosti zámény týchto označení. Opätovne sa pritom rovnaký záver uplatní aj v prípade druhej staršej ochrannej známky, ktorá je tvorená rovnakým slovným prvkom ako prvá staršia ochranná známka.

V súvislosti so sémantickým porovnaním predmetných označení je ešte potrebné uviesť, že majiteľ v podanom rozklade síce uviedol, že napadnutá ochranná známka a staršie ochranné známky, tzn. aj prvá aj druhá staršia ochranná známka sú sémanticky odlišné, toto svoje tvrdenie však v rozklade nijako neodôvodnil. V konaní pred prvostupňovým orgánom majiteľ poukázal na to, že slovo „ASTINA“ je tiež súčasťou jeho obchodného mena, čo považoval za podstatný sémantický prvok, ktorý sa v starších ochranných známkach nenachádza. K uvedenému je však potrebné konštatovať, že pri posudzovaní podobnosti označení zo sémantického hľadiska je takáto skutočnosť irelevantná, pretože pri tomto posudzovaní je pri slovných označeniach predmetom posúdenia jazykový význam slov, resp. výrazov známy priemernému spotrebiteľovi. Za takýto jazykový význam nemožno považovať skutočnosť, že napadnutá ochranná známka predstavuje súčasť obchodného mena majiteľa.

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

V predmetnom prípade je potrebné vyhodnotiť relevantnú verejnosť, ako aj pozornosť spotrebiteľa osobitne pre jednotlivé kategórie dotknutých tovarov a služieb. V prípade tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o tovary bežnej spotreby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá týmto tovarom vzhľadom na účel ich použitia venuje nižší, prípadne priemerný stupeň pozornosti. Pokiaľ ide o tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tvoria dve skupiny, a to odborná verejnosť reprezentovaná profesionálmi z oblasti medicíny a farmácie, u ktorej možno

predpokladať vyššiu mieru pozornosti, a široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú predstavujú pacienti ako koncoví spotrebiteľia predmetných tovarov, pri ktorých možno predpokladať tiež zvýšenú pozornosť a obozretnosť vzhľadom na to, že ide o tovary, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka. Napokon čo sa týka služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, relevantnou verejnosťou je široká spotrebiteľská verejnosť a firemní zákazníci, pričom miera pozornosti relevantnej verejnosti je vzhľadom na povahu týchto služieb priemerná.

Pokiaľ ide o samotné celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli napadnutá ochranná známka a prvá staršia ochranná známka (ale aj druhá staršia ochranná známka) posúdené ako podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko neovplyvní porovnanie kolíznych ochranných známok. Zároveň bola zistená zhoda a podobnosť v prípade všetkých tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, ktorých posúdenie majiteľ napadol rozkladom, a to s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, resp. v prípade tovarov „*prostriedky na čistenie sanitárnej techniky*“ s tovarmi druhej staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky a rovnako aj druhej staršej ochrannej známky existuje pri ich používaní vo vzťahu k posudzovaným tovarom a službám pravdepodobnosť zámery, pretože, aj pri vyššej pozornosti v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, spotrebiteľ, ktorý sa orientuje podľa nedokonalého obrazu, ktorý si uchová v pamäti, vzhľadom na veľmi podobný celkový dojem, ktorým porovnávané označenia pôsobia, tieto nebude schopný bezpečne odlíšiť. V prípade druhej staršej ochrannej známky túto skutočnosť nedokáže podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade ovplyvniť ani jej grafická úprava. Priemerný spotrebiteľ bude navyše podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prednostne vnímať samotný slovný prvok, pričom grafickú úpravu písma, ako takú, si presne nebude pamätať, najmä pokiaľ sa s predmetnými označeniami stretne s určitým časovým odstupom. Vzhľadom na uvedené ani grafická úprava neumožní priemernému spotrebiteľovi napadnutú ochrannú známku a druhú staršiu ochrannú známku navzájom od seba odlíšiť.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné doplniť, že v predmetnom prípade by nebolo účelné a efektívne vec vrátiť prvostupňovému orgánu, aby vykonal takéto posúdenie, a to s ohľadom na výsledok posúdenia pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky a skutočnosť, že medzi prvou a druhou staršou ochrannou známkou je rozdiel jedine v spomínanej grafickej úprave písma, ktorá však vo všeobecnosti výrazne neovplyvňuje rozlišovaciu spôsobilosť označení, ako aj preto, že z hľadiska posúdenia podobnosti označení môže ovplyvniť iba posúdenie vizuálneho hľadiska.

Ďalej sa orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť k niektorým argumentom majiteľa uvedeným v podanom rozklade. Majiteľ v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámery prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí argumentoval tým, že prvostupňový orgán nezohľadnil, že priemerný spotrebiteľ sa má 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, aj keď na tieto skutočnosti v napadnutom rozhodnutí formálne poukázal. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s uvedeným tvrdením majiteľa. Z napadnutého rozhodnutia je totiž zrejmé, že prvostupňový orgán správne podrobne analyzoval relevantnú verejnosť a stupeň pozornosti spotrebiteľa pri jednotlivých kategóriách tovarov a služieb, pričom pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámery vychádzal z predpokladu, že spotrebiteľia budú posudzovaným tovarom a službám venovať aj vyššiu pozornosť a v tejto časti rozhodnutia následne odôvodnil, prečo aj napriek vyššej pozornosti spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že skutočnosť, že v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán prihliadal aj na tovary a služby druhej staršej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky, výrazne skreslila záver napadnutého rozhodnutia v jeho neprospech, orgán rozhodujúci o rozklade sa ani s týmto argumentom nestotožňuje. Z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán v časti týkajúcej sa porovnania tovarov a služieb vykonal porovnanie tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami prvej, druhej a aj tretej staršej ochrannej známky. Z napadnutého rozhodnutia však rovnako vyplýva, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán považoval za zhodné a podobné aj samostatne s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. Porovnanie tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami aj druhej a tretej staršej ochrannej známky preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade neskreslilo záver

prvostupňového orgánu vo vzťahu k posúdeniu pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade napokon považuje za potrebné vyjadriť sa k uplatneniu kompenzačného princípu v konaniach pred úradom, ako aj k jeho uplatneniu v predmetnom prípade, pretože majiteľ v podanom rozklade spochybnil jeho použitie v konaniach pred úradom vo všeobecnosti, resp. jeho použitie prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zopakovať, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény označení sa vyžaduje, okrem posúdenia jednotlivých faktorov pravdepodobnosti zámény (predovšetkým podobnosti označení, podobnosti tovarov a/alebo služieb, relevantnej verejnosti a stupňa pozornosti, ktorú táto venuje predmetným tovarom a/alebo službám, prípadne aj rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky či jednotlivých prvkov posudzovaných označení), aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény, ktoré vychádza z uvedených čiastkových posúdení a všetkých skutkových okolností posudzovaného prípadu. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že medzi posudzovanými faktormi existuje vzájomné prepojenie. Potreba komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény v praxi znamená, že napr. nemožno vylúčiť pravdepodobnosť zámény len na základe skutočnosti, že medzi tovarmi alebo službami je nižšia podobnosť, pretože v prípade, že posudzované označenia sú veľmi podobné či dokonca zhodné, spotrebiteľia by sa aj napriek nižšej podobnosti tovarov a služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, mohli domnievať, že tieto tovary a služby pochádzajú z rovnakého obchodného zdroja. V rámci praxe posudzovania pravdepodobnosti zámény úradmi pre duševné vlastníctvo v Európskej únii vrátane Úradu pre duševné vlastníctvo Európskej únie sa prihliada na možnosť vzájomnej kompenzácie medzi jednotlivými posudzovanými faktormi. Potreba uplatňovania tohto princípu je napokon potvrdená aj rozhodovacou praxou Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). V tomto smere je zo strany úradov pre duševné vlastníctvo v rámci Európskej únie a odbornej verejnosti notoricky známy rozsudok SDEÚ z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97, Canon, bod 17, podľa ktorého *„celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény zahŕňa vzájomnú previazanosť medzi relevantnými faktormi, predovšetkým medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Vzhľadom na uvedené, nižší stupeň podobnosti medzi týmito tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti medzi označeniami a naopak“*.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s predmetným prípadom konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka a prvá staršia ochranná známka pôsobia veľmi podobným celkovým dojmom, pri zhode a podobnosti tovarov a služieb a priemernej rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannej známky (je fantazijná vo vzťahu k posudzovaným tovarom a službám, a teda má vo vzťahu k týmto tovarom a službám normálnu rozlišovaciu spôsobilosť, nie je opisná), ani vyššia pozornosť spotrebiteľskej verejnosti pri tovaroch v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je schopná vylúčiť pravdepodobnosť zámény. V prípade tovarov v triede 3 a služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je táto pozornosť pritom dokonca nízka, resp. priemerná, a teda kompenzácia medzi stupňami podobnosti tovarov alebo služieb a označení sa ani neuplatní.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky *„prostriedky na čistenie sanitárnej techniky“* v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a posúdenia pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom napadnutej ochrannej známky, v súvislosti s možnosťou uplatnenia kompenzačného princípu je potrebné uviesť nasledujúce. Tieto tovary napadnutej ochrannej známky sú vysoko podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky *„dezinfekčné prípravky“* v rovnakej triede. Napadnutá ochranná známka a druhá staršia ochranná známka pritom (aj napriek grafickej úprave písma v druhej staršej ochrannej známke) pôsobia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade veľmi podobným celkovým dojmom. Navyše pozornosť spotrebiteľov je v prípade týchto tovarov nízka, keďže ide o tovary bežnej spotreby. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je preto bez toho, aby bolo potrebné uplatniť kompenzáciu, v tomto prípade rovnako dostatočne odôvodnená pravdepodobnosť zámény.

Na základe uvedeného je zrejmé, že v predmetnom prípade je odôvodnený záver o pravdepodobnosti zámény posudzovaných ochranných známok vo vzťahu k všetkým tovarom a službám napadnutej ochrannej známky v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek tomu, že čiastočne pozmenil závery prvostupňového orgánu týkajúce sa porovnania tovarov a služieb a vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky *„prostriedky na čistenie sanitárnej techniky“* v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb konštatoval pravdepodobnosť zámény napadnutej ochrannej známky s druhou

staršou ochrannou známkou, t. j. nie s prvou staršou ochrannou známkou ako to urobil prvostupňový orgán, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že v preskúvanom prípade boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k všetkým tovarom a službám napadnutej ochrannej známky v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje za dôvodné podaným námietkam v uvedenom rozsahu vyhovieť anapadnutej ochrannej známke pre tieto tovary a služby odmietnuť ochranu pre územie Slovenskej republiky.

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

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

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

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

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
Ing. Miroslav Labudík  
Jesenského 1170/14  
024 01 Kysucké Nové Mesto

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