



Banská Bystrica 21. 7. 2022  
POZ 2290-2019/II-52-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. augusta 2020 prihlasovateľmi Ing. Liborom Bittnerom, CSc., Sídlište Osvobození 651/35, 682 01 Vyškov, Česká republika a MVDr. Vladimírom Vrzalom, CSc., Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika, v konaní zastúpenými advokátom JUDr. PhDr. Jaromírom Saxlom, Údolní 567/33, 602 00 Brno, Česká republika (ďalej „prihlasovatelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2290-2019/N-97-2020 z 31. júla 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „IMUDONOR BIOVETA“, č. spisu POZ 2290-2019, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Pharmaceutical Biotechnology, s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietla a rozhodnutie zn. POZ 2290-2019/N-97-2020 z 31. júla 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2290-2019/N-97-2020 z 31. júla 2020 (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“) vyhovené námietkam a prihláška slovnnej ochrannej známky „IMUDONOR BIOVETA“, č. spisu POZ 2290-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov prihláseného označenia v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. a podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnnej ochrannej známky č. 247116 „IMUDON“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triedach 5, 39 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ako aj zhodnosti alebo podobnosti nárokovovaných tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky existuje medzi posudzovanými označeniami pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti. Rovnako zastal názor, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, keďže v čase jej podania mali prihlasovatelia vedomosť o staršej ochrannej známke, pričom v ich konaní možno vidieť snahu privlastniť si cudzie označenie pre seba a ťažiť z jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na základe ich vzájomnej asociácie, a to vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi staršej ochrannej známky,

a to aj v prípade vyššej miery pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri ich výbere. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán predmetné označenia vyhodnotil ako čiastočne podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska. Podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska prvostupňový orgán konštatoval na základe skutočnosti, že celá staršia ochranná známka „IMUDON“ je obsiahnutá v úvodnej časti prvého slovného prvku „IMUDONOR“ prihláseného označenia, ktorú spotrebiteľia vnímajú prednostne a uchovávajú si tak tento rovnaký vnem v pamäti. Zároveň uviedol, že ani prítomnosť ďalšieho slovného prvku v prihlásenom označení nedokáže vylúčiť podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, keďže spotrebiteľia majú pri reprodukcii tendenciu dlhšie označenia skracovať a prečítať z nich len prvý dištinkatívny prvok, ktorým je v posudzovanom prípade slovný prvok „imudonor“. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán uviedol, že toto sa pri porovnaní kolíznych označení v prípade, ak tieto nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neuplatní, poprípade bude len prispievať k ich podobnosti, ak porovnávané označenia budú navodzovať súvislosť s produktmi určenými na zvyšovanie imunity, a v prípade staršej ochrannej známky s produktami určenými pre veterinárnu medicínu. Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery kolíznych označení, prvostupňový orgán konštatoval, že hoci nemožno vylúčiť, že spotrebiteľia si prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku priamo nezamenia, avšak budú sa domnievať, že takto označené kolízne tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Vzhľadom na to, že námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu na základe ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán neskúmal naplnenie podmienok ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože jeho posúdenie by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podali prihlasovatelia (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadrili nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Prihlasovatelia v úvode poukázali na to, že na rozdiel od staršej ochrannej známky prihlásené označenie obsahuje aj obchodné meno spoločnosti Bioveta, a. s., ktorá je výrobcom výživového doplnku „imudonor bioveta“, a preto podľa ich názoru nemôže prihlásené označenie na strane verejnosti vytvoriť dojem, že takto označené tovary pochádzajú od namietateľa.

Prihlasovatelia sa nestotožnili s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska vykonaným prvostupňovým orgánom. Uviedli, že staršia ochranná známka je tvorená len jedným slovom zloženým zo všeobecnej predpony „IMU“ a fantazijnej prípony „don“, zatiaľ čo prihlásené označenie je tvorené dvomi slovami, pričom je dvakrát dlhšie ako staršia ochranná známka. Prvé slovo prihláseného označenia vzniklo spojením slovných prvkov „IMU“, ktoré označuje rôzne preparáty na posilnenie imunity a „DONOR“, ktorý v preklade z latinčiny a angličtiny znamená „darca“, a teda bude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať dojem, že takýto výrobok prispieva k zlepšeniu imunity. Druhým slovom, ktoré podľa prihlasovateľov zvyšuje rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia, je názov spoločnosti Bioveta, a. s., ktorá na základe licenčných zmlúv uzavretých s prihlasovateľmi predáva doplnky stravy označené ochrannými známkami prihlasovateľov a zaisťuje ich výrobu. Z vizuálneho hľadiska je teda prihlásené označenie podľa prihlasovateľov zreteľne odlišiteľné od staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti prihlasovatelia poukázali aj na zápis ochranných známok „IMUNIT“ a „IMUNITIN“ a uviedli, že hoci je celá ochranná známka „IMUNIT“ obsiahnutá v ochrannej známke „IMUNITIN“, táto skutočnosť nebola na prekážku zápisu ochrannej známky „IMUNIT“ do registra.

Na základe porovnania posudzovaných označení z fonetického hľadiska prihlasovatelia konštatovali, že prihlásené označenie sa skladá z dvoch slov a ôsmich slabík (I-MU-DO-NOR BI-O-VE-TA), pričom staršia ochranná známka je tvorená len jedným slovom s tromi slabikami (I-MU-DON). Uviedli, že posudzované označenia majú spoločné dve slabiky „i“ a „mu“, pričom tie zvyšné sú odlišné. Prihlasovatelia zastali názor, že pri prečítaní prihláseného označenia nezaznie staršia ochranná známka, pretože spoluhláska „n“ v prihlásenom označení zaznie v slabike „-nor“, a nie v slabike „-don“ a tiež dodali, že prihlásené označenie obsahuje navyše slovný prvok „BIOVETA“. Na základe uvedeného konštatovali, že z fonetického hľadiska pre bežného spotrebiteľa ide o rozdielne označenia.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prihlasovatelia konštatovali, že prihlásené označenie pozostáva z dvoch slov, pričom prvé z nich sa skladá z časti „IMU“ naznačujúcej súvislosť s imunitou a časti „DONOR“, ktorá v preklade z latinčiny a angličtiny znamená „darca“. Ich spojenie vytvára u spotrebiteľov dojem, že takto označený tovar (výrobok) prispieva k zlepšeniu imunity. Čo sa týka druhého slova prihláseného označenia, „BIOVETA“, prihlasovatelia opätovne uviedli, že ide o obchodné meno spoločnosti, ktorá na základe licenčných zmlúv uzavretých s prihlasovateľmi predáva doplnky stravy označené ochrannými známkami prihlasovateľov a zaisťuje ich výrobu. V tejto súvislosti poznamenali, že informácie o výrobcovi farmaceutických prípravkov a doplnkov stravy predávaných v lekárňach sú pre spotrebiteľov dôležité a u tejto kategórie výrobkov spotrebiteľia venujú väčšiu pozornosť tomu, kto je ich výrobcom.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámery prihlasovatelia konštatovali, že posudzované označenia sú od seba dostatočne odlišné a prihlásené označenie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, teda odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Na podporu záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky poukázali na niekoľko zapísaných ochranných známk, ktorých výpisy z web registra úradu predložili. Zároveň predložili aj výtlačky z webových stránok lekární zobrazujúce ponuku výrobkov.

Vzhľadom na uvedené prihlasovatelia navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky zamietne.

Listom úradu z 15. októbra 2020 bol rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote a ani predĺženej lehote nevyjadril.

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 § 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 § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „IMUDONOR BIOVETA“, č. spisu POZ 2290-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11. októbra 2019 prihlasovateľmi Ing. Liborom Bittnerom, CSc., Sídlište Osvobození 651/35, 682 01 Vyškov, Česká republika a MVDr. Vladimírom Vrzalom, CSc., Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika, a zverejnená vo vestníku úradu 2. decembra 2019 pre tovary „*antiseptické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; liečivé cukríky; sirupy na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; roztoky na farmaceutické použitie; farmaceutické*

*prípravky; vitamínové prípravky; vakcíny; žuvačky na lekárske použitie; mentol na farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutické použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; prípravky z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; parafarmaceutické prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé cukríky; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky“ v triede 5, „želatína; mliečne výrobky; sójové mlieko (náhradka mlieka); výťažky z rias na potravinárske použitie; pokrmové tuky; aloa pravá (potraviny); mliečne fermenty na prípravu jedál; sušené mlieko; potravinárska želatína; potravinárske oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky; koncentrované vývary; prípravky na vývary (bujóny); lecitín na prípravu jedál“ v triede 29 a pre „cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cukrovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu; med; propolis; včelia kašička; riasy (chuťové prísady); škrob (potraviny); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); chuťové prísady“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Namietateľ, Pharmaceutical Biotechnology, s. r. o., Slezská 949/32, 120 00 Praha, Česká republika, je majiteľom slovnjej ochrannej známky č. 247116 „IMUDON“, s právom prednosti od 20. decembra 2016, zapísanej pre tovary „*parafarmaceutické prípravky; vitamínové prípravky na lekárske použitie; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; diétne potraviny a výživové doplnky na lekárske použitie; výťažky z liečivých bylín na lekárske použitie; kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov na lekárske použitie; potravinové doplnky obohatené vitamínmi, minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske použitie; multivitamínové preparáty na lekárske použitie; multiminerálové výživové doplnky; bylinné čaje na lekárske použitie; liečivé byliny na lekárske použitie; cukrovinky, pastilky, tabletky, tobolky, kapsule a žuvačky na lekárske použitie; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske použitie; bielkovinové prípravky alebo potraviny na lekárske použitie; balzamy, krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje, oleje na lekárske účely; tuk na lekárske použitie; liečivé soli a tinktúry na lekárske použitie; bylinné výťažky alebo sirupy na liečebné použitie; proteínové koncentráty ako výživové doplnky k potravinám na lekárske použitie; droždie na farmaceutické použitie; doplnky stravy na lekárske použitie; výživové alebo dietetické prípravky na lekárske použitie na denné doplnenie stravy (instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru); hygienické výrobky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodlivých škodcov; fungicídy; herbicídy; doplnky stravy s obsahom potravinových doplnkov; doplnky stravy s obsahom bakteriálnych lyzátov; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky; výživové doplnky (pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom); výživové doplnky (na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru)“ v triede 5, „potravinárska želatína; potravinárske tuky a oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky, vývary (bujóny)“ v triede 29 a pre „cukrovinky; žuvačky (nie na lekárske účely); cukríky; zmrzlina; pekárenské výrobky; cukrárske výrobky; kakao; káva; čaj; čokoláda; nápoje čokoládové, čajové, kakaové alebo kávové; potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu; cestoviny; müsli; med; propolis na ľudskú spotrebu“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovatelia spochybnili prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to predovšetkým s ohľadom na posúdenie ich podobnosti z jednotlivých hľadísk, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným

označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti 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 prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky 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 prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov a služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*tinktúry na lekárske použitie; parafarmaceutické prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; žuvačky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o nárokované tovary prihláseného označenia „*liečivé cukríky; pastilky na farmaceutické použitie; sirupy na farmaceutické použitie; vitamínové prípravky; výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé rastliny; diétne látky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán označil za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*cukrovinky na lekárske použitie; pastilky na lekárske použitie; bylinné výťažky alebo sirupy na liečebné použitie; vitamínové prípravky na lekárske použitie; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; diétne potraviny a výživové doplnky na lekárske použitie; potravinové doplnky obohatené vitamínmi, minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske použitie; multivitamínové preparáty na lekárske použitie; multiminerálové výživové doplnky; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; výťažky z liečivých bylín na lekárske použitie; liečivé byliny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; balzamy, krémy a masti na lekárske účely; liečivé oleje, oleje na lekárske účely; tuk na lekárske použitie*“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedené vyplynulo z toho, že vymenované tovary prihláseného označenia sú buď uvedené v zozname tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, resp. staršia ochranná známka je zapísaná pre ich synonymá alebo všeobecná kategória tovarov zahŕňa konkrétne druhy tovarov.

Čo sa týka nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*antiseptické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; roztoky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; vakcíny; mentol na farmaceutické použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na lekárske použitie; prípravky z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; imunostimulátory; liečivé prípravky na čistenie zubov*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto podľa prvostupňového orgánu predstavujú tovary vysoko podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*parafarmaceutické prípravky*“ v rovnakej triede, keďže majú rovnaký účel, t. j. slúžia na liečenie chorôb, na

prevenciu, prípadne ako podporné produkty k hlavnej liečbe, sú dostupné na rovnakých predajných miestach, môžu pochádzať z rovnakého zdroja a mať rovnaké distribučné kanály či okruh spotrebiteľov.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*želatína; potravinárska želatína; sušené mlieko; mlieko; mliečne výrobky; mliečne fermenty na prípravu jedál; jogurty; pokrmové tuky; potravinárske oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky; koncentrované vývary*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*potravinárska želatína; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; potravinárske tuky a oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky, vývary (bujóny)*“ zapísanými v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*prípravky na vývary (bujóny)*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán označil za vysoko podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*vývary (bujóny)*“ zapísanými v rovnakej triede, keďže môžu mať rovnakých výrobcov, distribučné kanály, ako aj okruh spotrebiteľov.

Nárokované tovary „*sójové mlieko (náhradka mlieka)*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*mlieko; mliečne výrobky*“ zapísanými v rovnakej triede vzhľadom na to, že ide o rastlinné alternatívy mlieka a mliečnych výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré majú rovnaký spôsob použitia a medzi ktorými existuje možnosť vzniku konkurencie na trhu.

Čo sa týka nárokovaných tovarov „*aloe pravá (potraviny)*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto sú podľa prvostupňového orgánu vzhľadom na účel a spôsob použitia blízke tovarom staršej ochrannej známky „*konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina*“ zapísaným v rovnakej triede, a teda ide o podobné tovary.

V prípade nárokovaného tovaru „*lecitín na prípravu jedál*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb konštatoval prvostupňový orgán jeho podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky „*potravinárske tuky a oleje*“, a to z dôvodu, že ide o tovary, ktoré majú rovnaký pôvod, výrobcov, distribučné kanály, ako aj okruh spotrebiteľov.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cukrovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu; med; propolis*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*cukrovinky; žuvačky (nie na lekárske účely); cukríky; med; propolis na ľudskú spotrebu*“ zapísanými v rovnakej triede, keďže ide o tovary, ktoré sú v podobnom znení, prípadne ich možno zaradiť pod širšiu všeobecnú kategóriu tovarov.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*škrob (potraviny); včelia kašička; riasy (chuťové prísady); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olej); chuťové prísady*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto označil prvostupňový orgán za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu; med; výťažky z rias*“ zapísanými v rovnakej triede, pretože majú rovnaký charakter a účel, obchodný pôvod, distribučné kanály a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov neboli prihlasovateľmi v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude tieto preskúmať a ďalej bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich čiastočnej podobnosti z vizuálneho aj fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán uviedol, že toto sa pri porovnaní kolíznych označení v prípade, ak tieto nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neuplatní, poprípade bude len prispievať k ich podobnosti, ak porovnávané označenia budú navodzovať súvislosť s produktmi určenými na zvyšovanie imunity.

Keďže prihlasovatelia v podanom rozklade nesúhlasili s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia so staršou ochranou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné uviesť, že predmetom porovnania sú výlučne slovné označenia „IMUDONOR BIOVETA“ (prihlásené označenie) a „IMUDON“ (staršia ochranná známka).

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že kým prihlásené označenie je zložené z dvoch slovných prvkov, pričom prvé z nich pozostáva z ôsmich písmen a druhé zo siedmich, staršia ochranná známka je tvorená jedným slovom pozostávajúcim zo šiestich písmen. Z ich porovnania je zrejmé, že prvý slovný prvok prihláseného označenia „IMUDONOR“ a slovo predstavujúce staršiu ochrannú známku „IMUDON“ sa zhodujú v začiatkových šiestich písmenách umiestnených na rovnakých pozíciách. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj keď sa porovnávané označenia ako celky líšia jednak počtom slovných prvkov, ako aj počtom písmen jednotlivých slov, nemožno opomenúť skutočnosť, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá v prvom slovnom prvku prihláseného označenia, ktorý sa odlišuje len poslednými dvomi písmenami „-OR“. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v prvostupňovom rozhodnutí, teda že prihlásené označenie bude zvukovo realizované ako „i-mu-do-nor bi-o-ve-ta“ a staršia ochranná známka ako „i-mu-don“. Z uvedeného je zrejmé, že pri ich reprodukcii zaznejú v úvode dve zhodné slabiky „i-mu“, za nimi zaznie slabika „-do-“, vs. „-don“, ktorá sa líši len jednou spoluhláskou „n“ v staršej ochrannej známke a v prihlásenom označení zaznejú ešte naviac slabiky „-nor“ a „bi-o-ve-ta“. Aj keď zvukový vnem prihláseného označenia je v porovnaní so staršou ochrannou známkou dlhší, na základe zhodných slabík v úvode porovnávaných označení je potrebné pripustiť ich podobnosť. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že spotrebiteľia majú tendenciu dlhšie označenia skracovať a prečítať z nich len začiatočnú časť, a preto nemožno vylúčiť, že z prihláseného označenia zaznie len prvý slovný prvok „i-mu-do-nor“. V takom prípade je podobnosť porovnávaných označení ešte výraznejšia. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. V prípade porovnávaných označení možno predpokladať, že slovné prvky „IMUDONOR BIOVETA“ prihláseného označenia a ani staršia ochranná známka „IMUDON“ nebudú mať pre spotrebiteľa nijaký význam, teda bude ich vnímať ako fantazijné označenia. Je však dôvodné pripustiť, že časť verejnosti bude úvodnú časť „IMU“ obidvoch porovnávaných označení vnímať ako skratku slova „imunita“, „imunitný“. Koncová časť „DONOR“ prihláseného označenia môže byť odbornou verejnosťou vnímaná vo význame „darca“. Pokiaľ ide o druhý slovný prvok „BIOVETA“, ktorý predstavuje obchodné meno spoločnosti, ktorá dodáva na trh doplnky stravy označené ochrannými známkami prihlasovateľov, na túto skutočnosť pri posudzovaní podobnosti porovnávaných označení nemožno prihliadať, keďže sémanticky tento prvok nemá žiadny význam. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že sémantické hľadisko buď nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prípadne porovnávané označenia možno považovať za sémanticky do určitej, miery podobné, a to vtedy, ak časť verejnosti pripíše úvodnej časti „IMU“ konkrétny význam.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vo vzťahu k tovarom v triedach 29 a 30 široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, pretože ide o tovary bežnej spotreby. Pokiaľ ide o povahu tovarov nárokových v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú rôzne lieky, potraviny či prípravky na lekárske, farmaceutické alebo zverolekárske použitie, príslušnú skupinu bude tvoriť jednak odborná časť verejnosti (lekári, farmaceuti, zdravotnícky personál), ako aj široká spotrebiteľská verejnosť (pacienti), u ktorých je možné predpokladať vyššiu mieru pozornosti pri výbere kolíznych tovarov.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia boli vyhodnotené ako vizuálne a foneticky podobné, pričom sémantické hľadisko sa pri porovnaní kolíznych označení v prípade, ak tieto nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neuplatní, alebo naopak, bude prispievať k ich podobnosti. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že celá staršia ochranná známka „IMUDON“ je obsiahnutá v úvodnej časti prvého slovného prvku „IMUDONOR“ prihláseného označenia, ktorá je spotrebiteľmi prirodzene vnímaná najintenzívnejšie. Pokiaľ ide o všetky tovary prihláseného označenia v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Aj keď sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že spotrebiteľia si označenia nemusia priamo zameniť, skutočnosť, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá v prihlásenom označení, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade tak, ako konštatoval aj prvostupňový orgán, spôsobilá vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Inými slovami, spotrebiteľ sa môže domnievať, že zhodné alebo podobné tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa alebo od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená, príp. si spotrebiteľ môže myslieť, že ide o novú verziu staršej ochrannej známky, a to aj napriek vyššej pozornosti pri výbere kolíznych tovarov.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa za pravdepodobnosť zámery považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o námietku prihlasovateľov ohľadom rozdielneho prístupu úradu v rôznych konaniach, ktorý videli v tom, že úrad zapísal do registra staršiu ochrannú známku „IMUNIT“, č. spisu POZ 5714-2006 napriek existencii ochrannej známky „IMUNITIN“, č. spisu POZ 2676-2000 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Je právom, nie povinnosťou majiteľa staršej ochrannej známky uplatniť si svoje práva a proti zápisu označenia prihláseného na zápis do registra podať námietky. Proti zápisu označenia „IMUNIT“, na ktoré poukázal namietateľ, neboli námietky na základe práv k staršej ochrannej známke „IMUNITIN“ podané, a teda poukaz namietateľa na tieto označenia možno považovať za bezpredmetný. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že keďže v preskúvanom prípade boli námietky podané podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, úrad bol povinný o nich rozhodnúť. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade dodáva že na posúdenie námietok podaných v preskúvanom konaní nemajú žiadny vplyv už existujúce zápisy iných ochranných známk v registri, ako ani výpisy z webových stránok lekární zobrazujúce ponuku výrobkov, na ktoré prihlasovatelia poukázali v rámci rozkladu.

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

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v 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



**Doručiť:**

BIOVETA SK, spol. s r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika