



Banská Bystrica 20.06.2024
MOZ 1532832/II-54-2024

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. decembra 2021 namietateľom Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, Hauptstr. 98, 823 27 Tautzing, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1532832/N-157-2021 o zamietnutí námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannnej známke č. 1532832 pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, Chemików 7, 09-411 Płock, Poľsko, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „majiteľ“), 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 rozhodnutie zn. MOZ 1532832/N-157-2021 z 24. novembra 2021 mení takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej obrazovej ochrannnej známke č. 1532832 sa odmieta ochrana pre územie Slovenskej republiky.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1532832/N-157-2021 z 24. novembra 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti poskytnutiu ochrany

medzinárodnej obrazovej ochrannnej známke č. 1532832 „“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, t. j. tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannnej známky Európskej únie č. 3750296 „VERLA“ (ďalej „prvá staršia ochranná

známka“) a staršej obrazovej ochrannnej známky Európskej únie č. 3748654 „“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“, prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ďalej aj „staršie ochranné známky“), ktoré sú zapísané pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť ich zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny. Prvostupňový orgán na základe porovnania predmetných ochranných známk konštatoval, že napadnutá ochranná známka je z vizuálneho hľadiska podobná s prvou staršou ochrannou známkou a v nízkej miere podobná s druhou staršou ochrannou známkou. Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prvostupňový orgán konštatoval vyššiu mieru podobnosti porovnávaných ochranných známk. V súvislosti so sémantickým porovnaním uviedol, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky „verva“ bude priemerný slovenský spotrebiteľ vnímať v konkrétnom význame ako „nadšenie, zápal, elán“, pričom slovný prvok starších ochranných známk „VERLA“ nie je nositeľom žiadneho významu, a preto porovnávané ochranné známky nie sú zo sémantického hľadiska podobné. Prvostupňový orgán zároveň skonštatoval, že tovary napadnutej ochrannej známky sú nepodobné s tovarmi, vo vzťahu ku ktorým namietateľ dôkazmi predloženými na základe žiadosti majiteľa v zmysle § 32 zákona o ochranných známkach preukázal používanie starších ochranných známk (t. j. *„dietetické látky upravené na lekárske účely, potravinové doplnky na lekárske účely, základ ktorých tvoria nasledujúce zložky (jednotlivo alebo v kombinácii dvoch alebo viacerých z nich); minerály, stopové prvky, vitamíny, sekundárne rastlinné látky, rastlinné a/alebo živočíšne oleje, uhľohydráty, tuky, mastné kyseliny, bielkoviny v rôznych chemických stupňoch až po aminokyseliny; potravinové doplnky na lekárske účely, na báze vitamínov, bielkovín, enzýmov, esenciálnych aminokyselín, minerálov a stopových prvkov, aj vo forme kapsúl, prášku alebo štiav, patriace do triedy 5; vitamíny a vitamínové prípravky v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb*). Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a to zhoda, resp. podobnosť kolíznych tovarov, prvostupňový orgán konštatoval, že priemerný spotrebiteľ, napriek zistenej podobnosti porovnávaných ochranných známk, nebude uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov, a nebude sa domnievať, že tovary napadnutej ochrannej známky pochádzajú od namietateľa, a to ani pri nižšom stupni pozornosti.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami.

Čo sa týka porovnania kolíznych tovarov, namietateľ nesúhlasil s ich porovnaním vykonaným prvostupňovým orgánom, a tým ani s jeho záverom o ich nepodobnosti. V súvislosti s tovarmi napadnutej ochrannej známky *„energetické tyčinky; proteínové tyčinky“* v triede 30 namietateľ podotkol, že nejde o typické potravinové výrobky ako sú pečivo, cestoviny, múka, mliečne výrobky a pod., ale o špecifické druhy potravinárskych tovarov, ktoré sa spravidla nachádzajú na osobitných miestach v potravinách, kde sú umiestnené spolu s inými výživovými doplnkami, ktoré nie sú viazané na recept a rovnako slúžia ako doplnky výživy. Namietateľ zdôraznil, že predmetné tovary sa predávajú aj v drogériách, kde sú umiestnené na rovnakých miestach ako iné doplnky výživy, resp. vitamínové prípravky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Podľa namietateľa rovnako aj lekárne v súčasnosti ponúkajú okrem liekov a liečiv aj potravinové doplnky, energetické tyčinky alebo energetické nápoje. Prvostupňový orgán podľa namietateľa v predmetnom prípade nedostatočne zohľadnil skutočnosť, že porovnávané tovary sú umiestnené vedľa seba na rovnakých predajných miestach, ako sú potraviny, drogerie či lekárne.

V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že energetické a proteínové tyčinky sú vyhľadávané spotrebiteľmi, ktorí potrebujú rýchle doplnenie energie, napr. pri športe, namietateľ poukázal na to, že aj dietetické látky a potravinové doplnky na liečebné účely, ako aj vitamíny a vitamínové prípravky sú určené pre spotrebiteľov, ktorí si chcú alebo potrebujú doplniť energiu, okrem iného aj pri športe alebo inej fyzickej či psychickej námahe, pričom tieto výrobky im svojim zložením pomáhajú zabezpečiť dostatočný prísun takých zložiek, ktoré potrebujú. Napriek tomu, že energetické a proteínové tyčinky nie sú výslovne určené na liečenie chorôb alebo zmiernenie bolesti, rovnako prispievajú k podpore zdravia a môžu sa podávať a používať kombinovaným alebo doplnkovým spôsobom s tovarmi starších ochranných známk. Spoločným znakom kolíznych tovarov podľa namietateľa je, že sú určené na špeciálne účely pre potreby výživy s cieľom posilnenia organizmu a doplnenia určitých výživných látok. Berúc do úvahy uvedené namietateľ skonštatoval, že porovnávané tovary možno považovať za komplementárne, t. j. doplnkové, ktoré sa môžu používať aj súčasne.

Pokiaľ ide o okruh spotrebiteľskej verejnosti, namietateľ uviedol, že porovnávané tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ale môžu byť určené aj profesionálom, ako napríklad výživovým poradcom alebo pracovníkom z oblasti športu. Poukázal na to, že porovnávané tovary poskytujú doplnenie určitých zložiek potrebných pre ľudí, ktorí sú fyzicky aktívni alebo napríklad pre ľudí, ktorí v rámci úpravy stravovania a snahy o zníženie hmotnosti potrebujú nahradiť niektoré chýbajúce zložky potravy. Nesúhlasil s prvostupňovým orgánom, podľa ktorého iba tovary starších ochranných známk môžu slúžiť na doplnenie obvyklej stravy o ďalšie prospešné látky a prvky. Zastal názor, že aj energetické a proteínové tyčinky sú súčasťou procesu znižovania nadváhy a slúžia práve na doplnenie diétnej stravy o prospešné látky a prvky, pričom sú odporúčané výživovými poradcami ako náhrada plnohodnotnej stravy. Pri porovnávaní kolíznych tovarov považoval namietateľ za rovnako dôležitú skutočnosť, že tieto môžu byť vyrábané rovnakými spoločnosťami a distribuované cez rovnaké distribučné kanály, pričom taktiež môžu byť predávané na rovnakých webových stránkach, na ktorých sú v rovnakej sekcii ponúkané vedľa seba.

S ohľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že kolízne tovary majú veľmi podobný, resp. zhodný účel (doplnenie energie alebo iných látok, ktoré zlepšujú fyzický alebo psychický výkon), rovnaké môžu byť aj ich distribučné kanály, predmetné tovary môžu byť odporúčané rovnakými odborníkmi v danej oblasti (výživový poradcovia, tréneri a pod.), rovnaký môže byť aj okruh spotrebiteľov, ktorým sú kolízne tovary určené, pričom u relevantných spotrebiteľov môže byť vyvolaná predstava, že porovnávané tovary pochádzajú od rovnakých výrobcov. Namietateľ v danej súvislosti poukázal na rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) vo veci R 397/2021-5 z 20. septembra 2021, „verva (fig.)/Verla et al.“, v ktorom boli predmetom posúdenia námietky podané proti zápisu ochrannej známky EÚ č. 018000982 „verva“. Odvolací senát EUIPO predmetným rozhodnutím zrušil prvostupňové rozhodnutie s tým, že na rozdiel od orgánu prvej inštancie konštatoval, že porovnávané tovary sú podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych ochranných známk, namietateľ sa stotožnil s prvostupňovým orgánom, ktorý skonštatoval vysoký stupeň podobnosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk z fonetického hľadiska. V súvislosti s vizuálnym porovnaním však na rozdiel od prvostupňového orgánu zastal názor, že napadnutá ochranná známka je vo vyššej miere podobná s prvou staršou ochrannou známkou, keďže grafická úprava písma a celková kompozícia napadnutej ochrannej známky podľa jeho názoru nepostačuje na jej odlíšenie od prvej staršej ochrannej známky, ktorá je slovná. Čo sa týka sémantického porovnania, namietateľ v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatoval sémantickú nepodobnosť kolíznych ochranných známk, pričom zastal názor, že ich sémantická nepodobnosť neprevýši zistenú vizuálnu a fonetickú podobnosť porovnávaných ochranných známk. Poukázal taktiež na tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého vyššia miera podobnosti označení, resp. ochranných známk môže byť kompenzovaná nižším stupňom podobnosti medzi tovarmi a naopak.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a napadnutej ochrannej známke odmietol ochranu pre územie Slovenskej republiky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 16. marca 2022 nesúhlasil s podaným rozkladom. Závery prvostupňového orgánu považoval za správne, avšak čiastočne nesúhlasil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie starších ochranných známk, majiteľ sa plne stotožnil s posúdením ich podobnosti, resp. nepodobnosti vykonaným prvostupňovým orgánom. V tejto súvislosti uviedol, že pokiaľ si spotrebiteľ chce kúpiť energetickú tyčinku, jeho kroky prirodzene vedú do obchodov s potravinami, nie do lekárne či drogérie. Doplnil, že v lekárnach a drogériách sa energetické tyčinky môžu nachádzať pri pokladniach ako nejaké dodatočné lákadlo pre spotrebiteľa, ktorý prišiel do týchto predajní za iným účelom, a teda spotrebiteľ nebude energetické tyčinky podľa majiteľa aktívne a cielene vyhľadávať v lekárnach či drogériách. Rovnako spotrebiteľ nikdy nepôjde výživové doplnky cielene nakupovať do bežnej predajne potravín, ale do lekární. V bežných maloobchodných predajniach potravín spotrebiteľ výživové doplnky podľa majiteľa aktívne nevyhľadáva, a ani ich tam neočakáva. Poukázal na to, že namietateľ predával svoje tovary výlučne v lekárnach, prostredníctvom veľkoobchodných sietí lekární Gehe Pharma Handel GmbH, Alliance Healthcare

Deutschland AG a Sanacorp Pharmahandel GmbH. Prvostupňový orgán teda podľa majiteľa správne konštatoval, že distribučné kanály kolíznych tovarov sú odlišné.

Majiteľ sa taktiež stotožnil s názorom prvostupňového orgánu, že povaha porovnávaných tovarov je odlišná. Podľa majiteľa prvostupňový orgán správne určil, že v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky ide o „náhradu jedla v situácii, keď spotrebitelia nemajú k dispozícii plnohodnotnú stravu. Predstavujú teda typ potravín, ktorých primárnym účelom je dosiahnutie pocitu nasýtenia a doplnenia potrebnej energie“. Majiteľ sa stotožnil aj s tvrdením prvostupňového orgánu, že v prípade tovarov, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie starších ochranných známok, ide o tovary, ktorých účelom je „doplnenie bežnej stravy o ďalšie zdravie prospešné látky a prvky, ktorých dostatok nie je vždy možné zaistiť konzumáciou bežných potravín a nápojov“, a ktorých cieľom je „zlepšiť zdravotný stav a celkovú telesnú a duševnú kondíciu, odstrániť niektoré javy telesného či psychického diskomfortu, prípadne slúžia ako prevencia určitých chorôb alebo podpora pri ich liečbe“. Pokiaľ ide o tvrdenie namietateľa, že kolízne tovary môžu byť cielene konzumované aj profesionálmi z oblasti športu, majiteľ zastal názor, že táto skutočnosť nemá vplyv na konštatovanie odlišného účelu a odlišnej povahy kolíznych tovarov, keďže športovci pri športovom výkone môžu konzumovať aj čerstvé banány či izotonické nápoje, ale tento samotný fakt ešte nečiní takéto tovary podobnými, zastupiteľnými či komplementárnymi. Majiteľ dodal, že výživové doplnky sú systematicky prijímané za účelom dosiahnutia určitej predpokladanej trvalej zmeny v organizme, napr. prijímanie výživových doplnkov na posilnenie imunity má za cieľ zlepšenie imunity. Konzumácia energetických tyčínok podľa majiteľa však žiadny takýto konkrétny cieľ vo vzťahu k očakávaným trvalým zmenám v organizme nemá, jej cieľom je jednoducho zasýtenie, a preto ich prvostupňový orgán správne zaradil do kategórie potravín.

Berúc do úvahy uvedené majiteľ poznamenal, že prvostupňový orgán správne konštatoval nepodobnosť kolíznych tovarov vzhľadom na ich odlišný účel, povahu a odlišné distribučné kanály. Prvostupňový orgán podľa majiteľa správne konštatoval aj nepodobnosť napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami a neexistenciu pravdepodobnosti ich zámeny.

V súvislosti s rozhodnutím odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 397/2021-5, na ktoré v podanom rozklade poukázal namietateľ, majiteľ uviedol, že toto rozhodnutie nie je pre úrad záväzné a navyše ho nepovažuje za správne. Zároveň majiteľ poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej rozhodnutia úradov priemyselného vlastníctva či duševného vlastníctva nevytvárajú precedensy, a v každom jednotlivom prípade musí daný úrad rozhodovať len na základe zákona, pričom je potrebné vždy zvážiť aj možnosť, že predchádzajúce rozhodnutie je chybné (rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-106/00 z 27. februára 2002, „Term STREAMSERVE“, bod 67; vo veci T-323/00 z 2. júla 2002, „SAT.2“, bod 61; rozsudky Súdu prvého stupňa vo veci T-123/04 z 27. septembra 2005, „CARGO PARTNER“, bod 69 a vo veci T-230/05 zo 6. marca 2007, „GOLF USA“, bod 59).

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nepodobnosť kolíznych ochranných známok zo sémantického hľadiska (ktorá bola podľa majiteľa prvostupňovým orgánom vyhodnotená správne) svojou relevanciou neprevýši zistenú vizuálnu a fonetickú podobnosť. Takéto vyhodnotenie neutralizácie vizuálnych a fonetických podobností sémantickou odlišnosťou nie je podľa majiteľa v súlade s princípom, ktorý bol ustálený v judikatúre Súdneho dvora EÚ. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-361/04 z 12. januára 2016 „PICASSO/PICARO“, bod 20 (ďalej „PICASSO/PICARO“), v zmysle ktorého „konceptné rozdiely môžu za istých okolností potlačiť vizuálne a fonetické podobnosti medzi dotknutými označeniami. Predpokladom takéhoto potlačenia je, že aspoň jedno z dotknutých označení má vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti jasný a vymedzený význam takého charakteru, že táto príslušná skupina verejnosti je schopná ho okamžite pochopiť“. Majiteľ zdôraznil, že v danom prípade boli porovnávané slovné označenia „PICASSO“ vs. „PICARO“, ktoré sa líšili len jedným písmenom, pričom kolízne tovary boli zhodné. Na rozdiel od uvedeného, v preskúmanom prípade kolízne tovary boli posúdené ako nepodobné a pokiaľ ide o posudzované ochranné známky, predmetom porovnania je komplexné grafické označenie s čisto slovným označením, pričom v slovných prvkoch sa predmetné označenia tiež líšia jedným písmenom. Zároveň majiteľ poukázal na to, že v prípade slovného prvku napadnutej ochrannej známky „verva“ existuje jasná a zreteľná významová kotva, a preto označenie utkvie spotrebiteľovi v pamäti jasne a ako celok. Zmena jedného písmena teda nie je len kvantitatívnou zmenou, ale aj kvalitatívnou zmenou celého významu, a preto priemerný slovenský spotrebiteľ už aj zmenu jedného

písmena jednoznačne zaregistruje. Majiteľ navyše zastal názor, že označenie „verva“ je vo vzťahu k tovarom „energetické tyčinky“ označením sugestívnym, keďže energetické tyčinky predstavujú kontext, v ktorom sa slová ako „verva“, „nadšenie“, „zápal“, „elán“ prirodzene vyskytujú (energetické tyčinky totiž metaforicky umožňujú „konať s vervou“). Tým, že slovo „verva“ má vo vzťahu ku kolíznym tovarom relevantný význam, dôjde podľa majiteľa k posilneniu významu sémantickej zložky, t. j. k posilneniu sémantickej kotvy v mysli priemerného spotrebiteľa. Majiteľ s ohľadom na uvedené zastal názor, že sémantické odlišnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami neutralizujú ich vizuálne a fonetické podobnosti, a teda v predmetnom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi porovnávanými ochrannými známkami, pričom uvedené by podľa jeho názoru platilo dokonca aj v prípade zhodnosti kolíznych tovarov.

Majiteľ taktiež poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nezaoberal s jedným z jeho argumentov, a to že prvá staršia ochranná známka nikdy legálne nemôže byť použitá v grafickej podobe, v akej je zapísaná napadnutá ochranná známka, nakoľko táto grafika je zároveň autorským dielom a výlučné práva k tomuto autorskému dielu vlastní majiteľ. Príslušný spotrebiteľ má teda k dispozícii nielen jasný a vymedzený význam slova „verva“, ale aj jedinečnú grafickú podobu loga.

Na záver majiteľ skonštatoval, že aj napriek uvedenému pochybeniu v odôvodnení napadnutého rozhodnutia prvostupňový orgán dospel k správne mu záveru, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona 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 § 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 § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Podľa § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1532832 s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, Chemików 7, PL-09-411 Płock, Poľsko, bola do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva zapísaná 26. februára 2020 pre tovary „energy bars; protein bars“ (energetické tyčinky; proteínové tyčinky) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



Namietateľ Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, Hauptstr. 98, 823 27 Tautzing, Nemecko, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 003750296 „VERLA“ s právom prednosti od 7. apríla 2004, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, dietetic foodstuffs for medical use; food supplements for medical purposes, with a base of the following components (singly or combining two or more thereof); minerals, trace elements, vitamins, secondary plant substances, vegetable and/or animal oils, carbohydrates, fats, fatty acids, proteins in different chemical stages up to amino acids; food supplements for medical purposes, with a base of vitamins, proteins, enzymes, essential amino acids, minerals and trace elements, including in capsule, powder or juice form, included in class 5; food concentrates being prepared foodstuffs or for individual mixtures, included in class 5; dietetic food concentrates for daily food supplements; vitamins and vitamin preparations*“ [farmaceutické, zverolekárské a hygienické prípravky; dietetické látky upravené na lekárske účely, dietetické potraviny na lekárske účely; potravinové doplnky na lekárske účely, základ ktorých tvoria nasledujúce zložky (jednotlivo alebo v kombinácii dvoch alebo viacerých z nich); minerály, stopové prvky, vitamíny, sekundárne rastlinné látky, rastlinné a/alebo živočíšne oleje, uhľohydráty, tuky, mastné kyseliny, bielkoviny (proteíny) v rôznych chemických stupňoch až po aminokyseliny; potravinové doplnky na lekárske účely, na báze vitamínov, bielkovín (proteínov), enzýmov, esenciálnych aminokyselín, minerálov a stopových prvkov, aj vo forme kapsúl, prášku alebo štiav, patriace do triedy 5; potravinové koncentráty ako hotové potraviny alebo pre jednotlivé zmesi, patriace do triedy 5; dietetické potravinové koncentráty pre denné potravinové doplnky; vitamíny a vitamínové prípravky] v triede 5, „*balanced diet foodstuffs for special nutrition during illnesses, namely dietetic foodstuffs or food supplements, with a base of proteins, fats, fatty acids, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination, included in class 29*“ [vyvážené diétne potraviny na osobitnú výživu počas chorôb, menovite dietetické potraviny alebo potravinové doplnky, na

báze bielkovín (proteínov), tukov, mastných kyselín, s prídavkom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, jednotlivo alebo v kombinácii, patriace do triedy 29] v triede 29 a „*balanced diet foodstuffs for special nutrition during illnesses, namely dietetic foodstuffs or food supplements, with a base of carbohydrates, roughage, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination, included in class 30*“ (vyvážené diétne potraviny na osobitnú výživu počas chorôb, menovite dietetické potraviny alebo potravinové doplnky, na báze uhľohydrátov, vlákniny, s prídavkom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, jednotlivo alebo v kombinácii, patriace do triedy 30) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 003748654, s právom prednosti od 6. apríla 2004, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, dietetic foodstuffs for medical use; food supplements for medical purposes, with a base of the following components (singly or in any combination of two or more thereof); minerals, trace elements, vitamins, secondary plant substances, vegetable and/or animal oils, carbohydrates, fats, fatty acids, proteins in various chemical stages up to amino acids; food supplements for medical purposes, with a base of vitamins, proteins, enzymes, essential amino acids, minerals and trace elements, including in capsule, powder or juice form, included in class 5; food concentrates being prepared foodstuffs or for individual mixtures (included in class 5); dietetic food concentrates for daily food supplements for medical purposes; vitamins and vitamin preparations*“ [farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky; dietetické látky upravené na lekárske účely, dietetické potraviny na lekárske účely; potravinové doplnky na lekárske účely, základ ktorých tvoria nasledujúce zložky (jednotlivo alebo v kombinácii dvoch alebo viacerých z nich); minerály, stopové prvky, vitamíny, sekundárne rastlinné látky, rastlinné a/alebo živočíšne oleje, uhľohydráty, tuky, mastné kyseliny, bielkoviny (proteíny) v rôznych chemických stupňoch až po aminokyseliny; potravinové doplnky na lekárske účely, na báze vitamínov, bielkovín (proteínov), enzýmov, esenciálnych aminokyselín, minerálov a stopových prvkov, aj vo forme kapsúl, prášku alebo štiav, patriace do triedy 5; potravinové koncentráty ako hotové potraviny alebo pre jednotlivé zmesi, patriace do triedy 5; dietetické potravinové koncentráty pre denné potravinové doplnky; vitamíny a vitamínové prípravky] v triede 5, „*balanced diet foodstuffs for special nutrition during illnesses, namely dietetic foodstuffs or food supplements, with a base of proteins, fats, fatty acids, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination, included in class 29; food supplements not for medical use with a base of protein; food concentrates in both solid and liquid form, for daily food supplements, namely food concentrates being prepared foodstuffs or for custom mixing, mainly consisting of powdered milk and/or animal and/or vegetable proteins, including with added vitamins, minerals and sugar; food concentrates in both solid and liquid form, being prepared foodstuffs or for custom mixing, mainly consisting of animal or vegetable proteins; food concentrates in both solid and liquid form, being prepared foodstuffs or for custom mixing, mainly consisting of dried fruit*“ [vyvážené diétne potraviny na osobitnú výživu počas chorôb, menovite dietetické potraviny alebo potravinové doplnky, na báze bielkovín (proteínov), tukov, mastných kyselín, s prídavkom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, jednotlivo alebo v kombinácii, patriace do triedy 29; potravinové doplnky, nie na lekárske účely, na báze bielkovín (proteínov); potravinové koncentráty v tuhej aj tekutej forme pre denné potravinové doplnky, menovite potravinové koncentráty ako hotové potraviny alebo pre vlastné miešanie, pozostávajúce najmä z práškoveho mlieka a/alebo živočíšnych a/alebo rastlinných bielkovín (proteínov), aj s prídavkom vitamínov, minerálov a cukru; potravinové koncentráty v tuhej aj tekutej forme, ako pripravené potraviny alebo na vlastné miešanie, pozostávajúce najmä zo živočíšnych alebo rastlinných bielkovín (proteínov); potravinové koncentráty v tuhej aj tekutej forme, ako pripravené potraviny alebo na vlastné miešanie, pozostávajúce najmä zo sušeného ovocia] v triede 29 a „*balanced diet foodstuffs for special nutrition during illnesses, namely dietetic foodstuffs or food supplements, with a base of carbohydrates, roughage, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination, included in class 30; food supplements not for medical use with a base of carbohydrates; food concentrates in both solid and liquid form, for daily food supplements, namely food concentrates being prepared foodstuffs or for custom mixing, mainly consisting of carbohydrates, including with added vitamins, minerals and sugar; food concentrates in both solid and liquid form, being prepared foodstuffs or for custom mixing, mainly consisting of carbohydrates and/or cereals; food concentrates in both solid and liquid form, being prepared foodstuffs or for custom mixing, mainly consisting of sugar*“ (vyvážené diétne potraviny na osobitnú výživu počas chorôb, menovite dietetické potraviny alebo potravinové doplnky, na báze uhľohydrátov, vlákniny, s pridanými vitamínmi, minerálmi, stopovými prvkami, jednotlivo alebo

v kombinácii, patriace do triedy 30; výživové doplnky, nie na lekárske účely na báze uhľohydrátov; potravinové koncentráty v tuhej aj v tekutej forme, ako denné potravinové doplnky, menovite potravinové koncentráty ako hotové potraviny alebo na vlastné miešanie, pozostávajúce najmä z uhľohydrátov, vrátane pridaných vitamínov, minerálov a cukru; potravinové koncentráty v tuhej aj tekutej forme, ako pripravené potraviny alebo na vlastné miešanie, hlavne pozostávajúce zo sacharidov a/alebo obilnín; potravinové koncentráty v tuhej aj v tekutej forme, ako pripravené potraviny alebo na vlastné miešanie, pozostávajúce najmä z cukru) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka), vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami, a to s ohľadom na skutočnosť, že na rozdiel od prvostupňového orgánu, tovary napadnutej ochrannej známky považoval za podobné s tovarmi, pre ktoré majiteľ preukázal skutočné používanie starších ochranných znáмок. Zároveň v súvislosti s porovnaním kolíznych ochranných znáмок zastal na rozdiel od prvostupňového orgánu názor, že napadnutá ochranná známka je s prvou staršou ochrannou známkou vizuálne podobná vo vyššej miere.

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, 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 znáмок 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 znáмок 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 napadnutej ochrannej známky s tovarmi starších ochranných znáмок orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že majiteľ v zmysle § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach požiadal, aby namietateľ preukázal skutočné používanie starších ochranných znáмок. Namietateľ na výzvu úradu predložil v stanovenej lehote dôkazy o používaní starších ochranných znáмок (faktúry, kópie článkov, fotografie, doklady o reklame, výňatky z webových stránok), po posúdení ktorých prvostupňový orgán považoval za preukázané skutočné používanie starších ochranných znáмок vo vzťahu k tovarom *„dietetické látky upravené na lekárske účely, potravinové doplnky na lekárske účely, základ ktorých tvoria nasledujúce zložky (jednotlivo alebo v kombinácii dvoch alebo viacerých z nich); minerály, stopové prvky, vitamíny, sekundárne rastlinné látky, rastlinné a/alebo živočíšne oleje, uhľohydráty, tuky, mastné kyseliny, bielkoviny*

v rôznych chemických stupňoch až po aminokyseliny; potravinové doplnky na lekárske účely, na báze vitamínov, bielkovín, enzýmov, esenciálnych aminokyselín, minerálov a stopových prvkov, aj vo forme kapsúl, prášku alebo štiav, patriace do triedy 5; vitamíny a vitamínové prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že záver prvostupňového orgánu týkajúci sa posúdenia predložených dôkazov, ako ani samotné posúdenie dôkazov predložených za účelom preukázania skutočného používania starších ochranných známk, neboli v podanom rozklade spochybnené, bude orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom posúdení vychádzať z uvedeného záveru prvostupňového orgánu, t. j., že skutočné používanie bolo namietateľom preukázané vo vzťahu k skôr vymenovaným tovarom.

Pokiaľ ide o posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi, pre ktoré prvostupňový orgán považoval za preukázané skutočné používanie starších ochranných známk, prvostupňový orgán pri zohľadnení okolností, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi (povaha, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov) dospel k nasledujúcim záverom.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky *„energetické tyčinky; proteínové tyčinky“* v triede 30, prvostupňový orgán uviedol, že tieto patria do segmentu potravinárskych výrobkov a sú predávané v maloobchodnej sieti v obchodoch s potravinami alebo v supermarketoch v oddeleniach s potravinami. Predmetné výrobky prednostne vyhľadávajú spotrebiteľia, ktorí potrebujú rýchlo doplniť energiu, napr. pri športe alebo inej námahe, prípadne ako náhradu jedla v situácii, keď nemajú k dispozícii plnohodnotnú stravu. Uvedené tovary predstavujú teda typ potravín, ktorých primárnym účelom je dosiahnutie pocitu nasýtenia a doplnenia potrebnej energie. Vlastnosťami týchto tovarov je následne vymedzený aj okruh spotrebiteľov, ktorí ich kupujú. Na druhej strane tovary *„dietetické látky upravené na lekárske účely, potravinové doplnky na lekárske účely, základ ktorých tvoria nasledujúce zložky (jednotlivo alebo v kombinácii dvoch alebo viacerých z nich); minerály, stopové prvky, vitamíny, sekundárne rastlinné látky, rastlinné a/alebo živočíšne oleje, uhľohydráty, tuky, mastné kyseliny, bielkoviny (proteíny) v rôznych chemických stupňoch až po aminokyseliny; potravinové doplnky na lekárske účely, na báze vitamínov, bielkovín (proteínov), enzýmov, esenciálnych aminokyselín, minerálov a stopových prvkov, aj vo forme kapsúl, prášku alebo štiav, patriace do triedy 5; vitamíny a vitamínové prípravky“* v triede 5, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie starších ochranných známk, predstavujú podľa prvostupňového orgánu výrobky určené na konzumáciu s cieľom zlepšiť zdravotný stav a celkovú telesnú a duševnú kondíciu, odstrániť niektoré javy telesného či psychického diskomfortu, prípadne slúžia ako prevencia určitých chorôb alebo podpora pri ich liečbe. Ich účelom je doplnenie bežnej stravy o ďalšie zdravie prospešné látky a prvky, ktorých dostatok nie je vždy možné zaistiť konzumáciou bežných potravín a nápojov. Predmetné výrobky zatriedené do triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa radia do širšej kategórie prípravkov s liečivými účinkami a sú predávané predovšetkým v lekárňach. Na základe uvedeného prvostupňový orgán konštatoval, že tovary napadnutej ochrannej známky a tovary starších ochranných známk, pre ktoré namietateľ preukázal ich skutočné používanie, sa líšia povahou, účelom a tiež ich distribučnými kanálmi, keďže tieto výrobky sa predávajú na rôznych predajných miestach (lekárne/supermarkety), prípadne v rôznych predajných oddeleniach, napr. pri predaji v supermarketoch alebo v drogériách. Rozdielny je podľa prvostupňového orgánu aj okruh priemerných spotrebiteľov. Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán považoval porovnávané tovary za nepodobné.

Namietateľ s predmetným porovnaním kolíznych tovarov v podanom rozklade nesúhlasil, pričom zastal názor, že účel porovnávaných výrobkov je veľmi podobný až zhodný, t. j. doplnenie energie alebo iných látok, ktoré zlepšujú fyzický alebo psychický výkon. Distribučné kanály predmetných tovarov tiež môžu byť podľa namietateľa rovnaké vzhľadom na to, že ide o tovary, ktoré sú určené na rovnaký alebo podobný účel, sú dodávané na rovnaké predajné miesta a sú umiestňované vedľa seba v potravinách, drogériách atď. Taktiež môžu byť odporúčané rovnakými odborníkmi v danej oblasti (výživoví poradcovia, tréneri a pod.). Skonštatoval, že okruh spotrebiteľov vzhľadom na zloženie kolíznych tovarov môže byť rovnaký, pričom u relevantných spotrebiteľov môže byť vyvolaná predstava, že porovnávané tovary pochádzajú od rovnakých výrobcov.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti, resp. podobnosti kolíznych tovarov boli namietateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade tieto opätovne preskúma.

Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*energetické tyčinky; proteínové tyčinky*“ v triede 30, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto tovary sa vyznačujú vysokým obsahom rýchlo využiteľných sacharidov, vďaka čomu slúžia ako okamžitý zdroj energie. Okrem toho môžu obsahovať minerálne látky, vlákninu, prípadne vitamíny, a teda sú vhodné na doplnenie energie počas intenzívnej alebo dlhotrvajúcej fyzickej či psychickej záťaže. Proteínové tyčinky navyše obsahujú vysoké množstvo bielkovín, a teda sú vhodné pre športovcov na budovanie a regeneráciu svalov. Predmetné výrobky majú vyvážený pomer sacharidov a proteínov, dodajú organizmu za krátky čas energiu, pričom zasýtia na dostatočne dlhú dobu, prípadne obsahujú ďalšie látky podporujúce spaľovanie tukov, čo sú benefity významné najmä v prípade dodržiavania rôznych diét. Berúc do úvahy uvedené možno napadnuté tovary charakterizovať ako potravinové doplnky, ktoré slúžia ako zdravšia alternatíva občerstvenia, popri zasýtení dodávajú organizmu zdraviu prospešné látky, majú dietetický účinok a sú vhodné pre širokú spotrebiteľskú verejnosť vrátane športovcov, prípadne aj ľudí s určitými dietetickými nárokmi.

V súvislosti s tovarmi „*dietetické látky upravené na lekárske účely, potravinové doplnky na lekárske účely, základ ktorých tvoria nasledujúce zložky (jednotlivo alebo v kombinácii dvoch alebo viacerých z nich); minerály, stopové prvky, vitamíny, sekundárne rastlinné látky, rastlinné a/alebo živočíšne oleje, uhľohydráty, tuky, mastné kyseliny, bielkoviny (proteíny) v rôznych chemických stupňoch až po aminokyseliny; potravinové doplnky na lekárske účely, na báze vitamínov, bielkovín (proteínov), enzýmov, esenciálnych aminokyselín, minerálov a stopových prvkov, aj vo forme kapsúl, prášku alebo štiav, patriace do triedy 5; vitamíny a vitamínové prípravky*“ v triede 5, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie starších ochranných známok, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pod pojmom „dietetické látky“ možno rozumieť širokú skupinu tovarov obsahujúcu výrobky pripravované pre osobitné stravovacie potreby s cieľom liečby alebo prevencie ochorenia, potraviny na osobitné výživové účely, ktoré sú špeciálne vyrobené tak, aby uspokojili osobitné výživové požiadavky špecifických skupín ľudí, ako sú napr. ľudia trpiaci neznášanlivosťou lepku alebo laktózy, prípadne športovci. Využívajú sa taktiež ako súčasť nízkoenergetických diét určených na redukciu hmotnosti alebo na iné špeciálne medicínske účely. Pod pojmom „potravinové doplnky“ sa rozumejú rôzne vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny, rastlinné a bylinné výťažky a kombinácie týchto prvkov (napr. vo forme tabliet, práškov, kapsúl, čajov, cukríkov, tinktúr). Aj keď je v prípade predmetných tovarov ich účel deklarovaný ako lekársky, nemožno tieto tovary zamieňať za lieky. Predmetné výrobky len napomáhajú udržiavať organizmus v normálnom stave alebo k nemu prispievať (napríklad dopĺňujú chýbajúce vitamíny a minerály, ktoré si telo nevie vyrobiť). Tieto výrobky sa teda okrem iného uplatňujú v oblasti športu alebo u rôznych druhov diét, pričom pri chudnutí prispievajú k urýchleniu metabolizmu, zvýšeniu pocitu zasýtenia, rýchlejšiemu spaľovaniu tukov alebo uľahčujú transformáciu telesnej hmoty. Okrem minerálov a vitamínov predmetné výrobky dodávajú telu vyvážený pomer bielkovín (proteínov) a sacharidov či vlákniny.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že kolízne tovary vykazujú určité podobnosti, a to najmä dodávanie zdraviu prospešných látok do tela konzumentov, prípadne vyššieho množstva proteínov. Z uvedených skutočností je zrejmé, že okruhy spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú tieto výrobky určené, sa môžu prekrývať. Kolízne tovary môžu spotrebiteľia používať na rovnaký účel (potravinové doplnky, doplnenie energie, bielkovín, zdraviu prospešných látok). Pokiaľ ide o predajné miesta, je potrebné skonštatovať, že tovary napadnutej ochrannej známky sú síce bežne ponúkané v predajniach potravín alebo v oddeleniach potravín v supermarketoch, avšak môžu byť tiež predávané spoločne s tovarmi starších ochranných známok v lekárňach, drogériách, posilňovniach, v špecializovaných predajniach pre športovcov a na miestach so zameraním na zdravú výživu. Rovnako je potrebné prihliadnuť aj na ponuku kolíznych tovarov na rovnakých webových stránkach internetových lekární či drogérií. Z uvedeného je zrejmé, že predajné miesta, ako aj distribučné kanály porovnávaných tovarov môžu byť tiež zhodné a rovnako sa môžu zhodovať aj ich výrobcovia. Na základe uvedeného posúdenia orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od názoru prvostupňového orgánu konštatuje, že tovary napadnutej ochrannej známky a tovary, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie starších ochranných známok, sú podobné (viď analogicky rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-695/18 z 20. novembra 2019 „*FLORAMED*“ vs „*MEDIFLOR*“, bod 32 a 35 a vo veci

T-712/17 z 27. septembra 2018 „GN Laboratories“ vs. „GNC“, bod 25, v ktorých boli predmetom porovnania taktiež dietetické potraviny na nelekárske použitie v triedach 29, 30 s tovarmi v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb).

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, konkrétne podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych ochranných známk, prvostupňový orgán na základe ich porovnania dospel k nasledujúcim záverom. Z vizuálneho hľadiska napadnutú ochrannú známku považoval za podobnú v priemernej miere s prvou staršou ochrannou známkou a za podobnú v nízkej miere s druhou staršou ochrannou známkou. Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prvostupňový orgán konštatoval vyššiu mieru podobnosti porovnávaných ochranných známk. V súvislosti so sémantickým porovnaním uviedol, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky „verva“ bude priemerný slovenský spotrebiteľ vnímať v konkrétnom význame ako „nadšenie, zápal, elán“, pričom slovný prvok starších ochranných známk „VERLA“ nie je nositeľom žiadneho významu, a preto porovnávané ochranné známky nie sú zo sémantického hľadiska podobné.

Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil s posúdením podobnosti porovnávaných ochranných známk vykonaným prvostupňovým orgánom, konkrétne na rozdiel od prvostupňového orgánu zastal názor, že napadnutá ochranná známka je vo vyššej miere podobná s prvou staršou ochrannou známkou, keďže podľa jeho názoru grafická úprava písma a celková kompozícia napadnutej ochrannej známky nepostačuje na jej odlišenie od prvej staršej ochrannej známky, ktorá je výlučne slovnou ochrannou známkou.

Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené spochybnenie posúdenia podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou zo strany namietateľa, posúdi podobnosť predmetných ochranných známk z jednotlivých hľadísk a následne existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi.

Pred samotným porovnaním napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na ich opis. Napadnutá ochranná známka pozostáva z jedného slovného prvku „verva“ zobrazeného mierne štylizovaným písmom malej abecedy v tmavo modrej farbe, ktorý je v napadnutej ochrannej známke dominantný, teda taký, ktorý okamžite upúta pozornosť spotrebiteľa. Napadnutá ochranná známka ďalej obsahuje, v porovnaní so slovným prvkom, výrazne menší modročervený obrazový prvok pripomínajúci vlnku umiestnený nad koncovou slabikou „va“. Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známku, táto je tvorená výlučne slovným prvkom „VERLA“. Keďže ide o slovnú ochrannú známku, táto chráni slovný prvok „VERLA“ ako taký, bez ohľadu na to, či je znázornený veľkými alebo malými písmenami.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania je napadnutá obrazová ochranná známka so slovnou ochrannou známkou, pričom obidve porovnávané ochranné známky sú tvorené jedným slovným prvkom. Slovný prvok napadnutej ochrannej známky a slovný prvok prvej staršej ochrannej známky sú zhodne zložené z piatich písmen, pričom obsahujú štyri zhodné písmená na rovnakej pozícii (prvé tri písmená „VER“ a koncové písmeno „A“) a odlišujú sa len v jednom písmene „v“ vs „L“ vo vnútri slova (na predposlednej pozícii). Čo sa týka grafického prevedenia písmen slovného prvku napadnutej ochrannej známky, možno konštatovať, že tmavomodrá farba umožňuje vyniknúť slovnému prvku a štylizácia písmen sa len mierne odlišuje od bežného písma. Pokiaľ ide o drobný obrazový prvok v napadnutej ochrannej známke pripomínajúci vlnku, tento vzhľadom na svoje umiestnenie nad koncovkou slovného prvku, malé rozmery, ako aj jednoduché prevedenie, je vnímaný len ako dekoratívny prvok, ktorému je venovaná zo strany spotrebiteľa menšia pozornosť v porovnaní s dominantným slovným prvkom. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že uvedený grafický prvok iba zvýrazňuje slovný prvok ako taký, čo umožňuje jeho prednostné vnímanie zo strany spotrebiteľa. V tejto súvislosti je navyše potrebné upozorniť, že spotrebiteľia prirodzene venujú väčšiu pozornosť slovným prvkom pred obrazovými, pretože vďaka nim dokážu na ochrannú známku jednoduchšie odkázať. Odlišenie napadnutej ochrannej známky od prvej staršej ochrannej známky jediným písmenom päťpísmenového slovného prvku, farebným, mierne štylizovaným písmom a drobným obrazovým prvkom nemožno považovať za dostatočné na ovplyvnenie vizuálneho vnemu vyvolaného posudzovanými ochrannými známkami tak, aby spotrebiteľ nevnímal podobnosť porovnávaných slov spočívajúcu v zhodnej

začiatkovej časti „ver/VER“, ktorá je pri čítaní zľava doprava vnímaná zo strany spotrebiteľov prednostne a v koncovke „A“. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu dospel k záveru o vyššej miere vizuálnej podobnosti porovnávaných ochranných známk.

Čo sa týka fonetického porovnania napadnutej ochrannej známky reprodukovanej v podobe „ver-va“ s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá bude reprodukováná ako „ver-la“, orgán rozhodujúci o rozklade, vzhľadom na skutočnosť, že ich fonetická odlišnosť spočíva len v jednej hláske „v“ vs. „l“ v ich druhej slabike, sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o vyššej miere ich fonetickej podobnosti. Na doplnenie možno uviesť, že namietateľ v podanom rozklade uvedené nespochybnil.

V súvislosti s porovnaním napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri sémantickom vnímaní ochranných známk spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané ochranné známky majú pre neho konkrétny význam. Čo sa týka napadnutej ochrannej známky, táto má význam v slovenskom jazyku „*nadšenie, zápal, elán*“. Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známk, táto je tvorená fantazijným slovom, a preto nemá žiadny význam. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané ochranné známky sú sémanticky odlišné.

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, 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. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vo vzťahu ku kolíznym tovarom široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj odborníci v oblasti zdravia, športu či zdravej výživy, ktorých stupeň pozornosti pri výbere daných tovarov môže variovať od priemerného až po vyšší.

Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež poukazuje na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení, resp. ochranných známk či stupeň pozornosti spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia, resp. napadnutej ochrannej známky. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinkčivným prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvá staršia ochranná známk je tvorená fantazijným slovom „VERLA“, a teda možno konštatovať, že má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o slovný prvok napadnutej ochrannej známky „verva“ orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tento prvok má vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná, taktiež priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže neposkytuje konkrétnu a okamžitú informáciu o ich konkrétnej vlastnosti. Čo sa týka argumentu majiteľa, že označenie „verva“ je vo vzťahu k zapísaným tovarom označením sugestívnym, keďže energetické tyčinky predstavujú kontext, v ktorom sa slová ako „verva“, „nadšenie“, „zápal“, „elán“ prirodzene vyskytujú, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na vytvorenie takéhoto významového spojenia je potrebné vykonať viac myšlienkových krokov a takáto konotácia spotrebiteľa nenapadne automaticky v súvislosti s napadnutou ochrannou známkou. Pokiaľ ide o obrazový prvok napadnutej ochrannej známky pripomínajúci vlnku, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tento má istú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť aj keď ide len o dopĺňujúci, dekoratívny prvok.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou, možno uviesť nasledujúce. V prípade porovnania kolíznych tovarov orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatoval ich podobnosť. Čo sa týka porovnania napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky, tieto boli posúdené ako podobné vo vyššej miere z vizuálneho a fonetického hľadiska a odlišné zo sémantického hľadiska. Zistená vyššia vizuálna a fonetická podobnosť napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky je založená na vysokej miere podobnosti ich slovných prvkov „verva“ vs. „VERLA“, pričom slovný prvok „verva“ je v napadnutej ochrannej známke dominantným prvkom a slovný prvok „VERLA“ je jediným prvkom prvej staršej ochrannej

známky. Odlišnosti porovnávaných ochranných známk spočívajúce v jednom písmene ich slovných prvkov (na predposlednej pozícii), vo farebnom vyhotovení (tmavo modrá farba) mierne štylizovaných písmen slovného prvku napadnutej ochrannej známky (písmo sa takmer neodlišuje od bežného písma) a v drobnom obrazovom prvku napadnutej ochrannej známky nie sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočné na to, aby spotrebiteľ dokázal porovnávané ochranné známky pri ich použití na podobných tovaroch, a to ani pri vyššej pozornosti, navzájom od seba odlišiť, a to obzvlášť v prípade, keď nebude mať možnosť porovnať ochranné známky vedľa seba. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že rozdiel v jednom písmene na predposlednej pozícii slovných prvkov porovnávaných ochranných známk („v“ vs. „l“) si spotrebiteľ nemusí všimnúť, resp. nemusí si ho zapamätať, a preto je dôvodné konštatovať, že sémantická odlišnosť porovnávaných ochranných známk neprevýši ich zistenú vyššiu vizuálnu a fonetickú podobnosť ako tvrdil vo vyjadrení o rozklade majiteľ. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým tovarom napadnutej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade zistil naplnenie podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok už na základe konštatovania existencie pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou, z dôvodu hospodárnosti konania nie je potrebné skúmať, či existuje pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, pretože by to nemalo vplyv na výsledok konania.

Pokiaľ ide o argument majiteľa uvedený vo vyjadrení o rozklade, že rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 397/2021-5, na ktoré poukázal namietateľ v podanom rozklade, nie je pre úrad záväzné, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným súhlasí. V tejto súvislosti zdôrazňuje, že k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky dospel na základe posúdenia a vyhodnotenia všetkých relevantných skutočností.

V súvislosti s argumentom majiteľa uvedeným vo vyjadrení o rozklade, že prvostupňový orgán sa nezaoberal s jeho argumentom, že grafická úprava napadnutej ochrannej známky je zároveň autorským dielom v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, pričom výlučné práva k tomuto autorskému dielu vlastní majiteľ, a teda prvá staršia ochranná známka nikdy nemôže byť legálne použitá v takejto úprave, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V preskúmanom prípade boli námietky podané podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto bolo potrebné posúdiť, či v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny kolíznych ochranných známk a nie skutočnosť, v akej úprave môže byť prvá staršia ochranná známka používaná.

Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia na základe všetkých uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k odlišnému záveru ako prvostupňový orgán, a to že medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu ku všetkým tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v preskúmanom prípade boli naplnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné napadnutej ochrannej známke odmietnuť ochranu pre územie Slovenskej republiky.

S ohľadom na skutočnosť, že pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého rozhodnutia. 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 Správny 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

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovkého 13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika
Ing. Róbert Porubčan EDING, Puškinova 1191/19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika