



Banská Bystrica 11.08.2025
POZ 497-2023/N-90-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa VOLCHEM S. R. L., Contra' San Silvestro, 49, 36100 Vicenza, Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia **PRO-MALT** do registra ochranných známkov, prihláseného 1.3.2023 prihlasovateľom MVDr. Petrom Blaškom, Podzáhradná 12215/36B, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Holoubkovou - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 3750/14, 841 04 Bratislava-Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 497-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25.9.2024 rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky **PRO-MALT, číslo spisu POZ 497-2023, sa zamietá pre všetky tovary v triede 5 a pre služby „veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby „reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **PRO-MALT** do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 497-2023 (ďalej zverejnené označenie), boli 7.11.2024 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „PROMEAL“ č. 9593989 so skorším právom prednosti, ako má zverejnené označenie. Porovnávané tovary v triede 5 sú podľa vyjadrenia namietateľa synonymami, prípadne generický termín obsiahnutý v zozname zapísaných tovarov pre namietateľovu ochrannú známku zahŕňa konkrétne tovary prihlásené pre zverejnené označenie. Prihlásené služby v triede 35 vyhodnotil namietateľ ako priamo spojené s tovarmi v triede 5, pre ktoré je zapísaná jeho ochranná známka.

Namietateľ sa ďalej podrobne venoval analýze porovnávaných označení a konštatoval, že sú tvorené siedmimi písmenami, líšia sa len jedným písmenom „E“ jeho ochrannej známky a jedným písmenom „T“ zverejneného označenia. Namietateľ konštatoval, že označenia sú vizuálne podobné, z fonetického hľadiska sú vysoko podobné, a keďže slovné prvky, ktoré ich tvoria, sú pre priemerného spotrebiteľa bez významu, teda fantazijné, sémantické hľadisko nemôže prispieť k odlišeniu porovnávaných označení.

Relevantní spotrebiteľia kolíznych tovarov a služieb patria podľa namietateľa do okruhu širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorej miera pozornosti je nižšia, a tiež odbornej spotrebiteľskej verejnosti, u ktorých možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti pri kontakte s tovarmi a službami označenými porovnávanými označeniami.

Namietateľ poukázal na širokú ponuku jeho tovarov zameraných na zdravú výživu a predložil internetové odkazy a výtlačky súvisiacich webových stránok s ponukou tovarov označených „PROMEAL“, s informáciami o spoločnosti namietateľa aj o jeho produktoch. Namietateľ zdôraznil, že jeho produkty sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvoria tí, ktorí sa snažia o zdravý životný štýl, ktorí ho propagujú, športovci rôznych výkonnostných úrovní a spotrebiteľia všetkých vekových kategórií. Ponuka tovarov namietateľa je pritom rozmanitá, tvoria ju energetické tyčinky, gély, proteínové nápoje a tyčinky, kakaové proteínové guľôčky, minerály, aminokyseliny, izotonické nápoje, ktoré sú dostupné online. Spotrebiteľmi tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie je podľa názoru namietateľa rovnaká široká spotrebiteľská verejnosť, ako v prípade tovarov zapísaných pre namietateľovu ochrannú známku.

Namietateľ uzavrel odôvodnenie podaných námietok konštatovaním, že dotknuté tovary sú zhodné, a preto stačí nižší stupeň podobnosti označení na preukázanie, že pravdepodobnosť zámeny existuje. Namietateľ tiež uviedol, že jeho ochranná známka má vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, čo je zrejmé z preukázanej ponuky na trhu v Slovenskej republike.

Namietateľ v nadväznosti na uvedené navrhol, aby úrad vyhovel námietkam a prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 19.12.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 19.2.2025 poukázal na to, že v konaní o zápise ochrannej známky namietateľa bol zúžený zoznam jej tovarov v triede 5 o „farmaceutické prípravky“, a aj na základe tejto skutočnosti konštatoval, že prihlásené a zapísané tovary sú svojím zameraním kategoricky odlišné, rovnako je odlišný aj spôsob ich distribúcie. Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ ponúka v rámci EÚ (nie na Slovensku) výživové doplnky (rôzne proteínové nápoje a potraviny) a predáva ich prostredníctvom internetu a kamenných predajní. Prihlasovateľ však používa zverejnené označenie na označenie výživového doplnku – farmaceutického prípravku vo forme kapsúl, ktorý je predávaný výhradne prostredníctvom lekární.

Prihlasovateľ zdôraznil, že tovary namietateľa sa zameriavajú na iný druh spotrebiteľov ako tovary prihlasovateľa. Tovary prihlasovateľa sú určené na zvýšenie imunity, a teda sú určené pre bežného spotrebiteľa, kým tovary namietateľa sú podľa vyjadrenia prihlasovateľa určené predovšetkým mladej generácii. Prihlasovateľ uviedol, že tovary namietateľa sú určené ako jedlo na posilnenie organizmu, teda predovšetkým spotrebiteľom, ktorí športujú a potrebujú doplniť výživu o tovary s vyššou nutričnou hodnotou. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na zloženie výrobku – proteínovej tyčinky s označením „PROMEAL“.

Prihlasovateľ tak považoval za zrejmé, že tovary namietateľa sa nestretnú na jednom predajnom mieste s tovarmi prihlasovateľa a spotrebiteľ nebude konfrontovaný ich porovnávaním.

V súvislosti s porovnaním označení prihlasovateľ uviedol, že ak by mal spotrebiteľ tovary označené ochrannou známkou namietateľa a zverejneným označením na jednom mieste, čo sa nestane, tak by ich detailne nehlásokoval a neporovnával pozíciu jednotlivých hlások, ale vnímal by ich ako celok. Prihlasovateľ zdôraznil farebnosť zverejneného označenia, ktorá podľa jeho názoru osloví spotrebiteľa a ten už nebude takto označený tovar porovnávať s iným, navyše nevýrazným označením. Prihlasovateľ konštatoval, že

označenia sa líšia ich dištinktívnymi časťami – „MALT“ vs. „MEAL“, vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením je odlišný, čo je podľa prihlasovateľa podmienené ďalším dištinktívnym prvkom – spojovníkom výraznej červenej farby. Vizuálne porovnanie označení uzavrel prihlasovateľ konštatovaním, že označenia nie sú zhodné a ich vizuálna podoba je natoľko rozdielna, že obe označenia môžu na trhu vzájomne koexistovať bez rizika zámieny.

Pri fonetickom porovnaní označení prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na nedištinktívnu slabiku „PRO“ bude fonetický dôraz na druhej časti označení. Slovná časť „MEAL“ ochrannej známky namietateľa bude reprodukovaná ako jedna dôrazná slabika „míl“, a je teda odlišná od dištinktívnej časti zverejneného označenia „MALT“, ktorá bude reprodukovaná ako „malt“, prípadne „molt“. Označenia sú podľa názoru prihlasovateľa foneticky odlišné.

K sémantickému hľadisku prihlasovateľ uviedol, že porovnávané označenia nie sú fantazijné (ako to tvrdil namietateľ). Začiatok ochrannej známky namietateľa tvorí nedištinktívny prvok „pro“ s významom pre, za atď. Zhoda označení v tomto nedištinktívnom prvku nebude viesť k pravdepodobnosti zámieny a za dištinktívny prvok ochrannej známky namietateľa považoval prihlasovateľ prvok „MEAL“ vo význame jedlo. Do úvahy je potrebné vziať podľa prihlasovateľa aj to, že namietateľ svoju ochrannú známku používa na označenie predovšetkým tovarov určených na zdravú výživu – proteínových prípravkov, ktorých spotrebiteľmi sú mladší ľudia, u ktorých je možné predpokladať aspoň základnú znalosť angličtiny a pre túto časť spotrebiteľov je význam „PROMEAL“ - „za jedlo“, resp. „pre jedlo“ jednoznačný. V súvislosti so zverejneným označením prihlasovateľ konštatoval, že relevantným spotrebiteľom je široká spotrebiteľská verejnosť, prípravky prihlasovateľa sa predávajú výhradne v lekárňach, kde význam dištinktívneho prvku „MALT“ pre bežného spotrebiteľa nemá žiaden konkrétny význam, pre mladšiu generáciu môže prípadne znamenať „slad“, známy napr. z „malt whisky“, v žiadnom prípade si ho však nespojí s pojmom „MEAL“.

Prihlasovateľ vyslovil nesúhlas aj s tvrdením namietateľa o väčšej miere pozornosti venovanej začiatku označení („PRO“), keďže ide o opisný prvok nespôsobilý ochrany, a poukázal na rozhodnutie EUIPO v prípade R 1306/2009-4 (cineday_ vs. Cinetain). V súvislosti s posudzovaním opisných prvkov označení upozornil aj na prípad R 834/2009-1 (Natural Bronze vs. PALMER'S' COCOA BUTTER FORMULA Natural Bronze TANNING MOISTURIZER), v spojení s ktorým uviedol, že ochranná známka „PROMEAL“ by mala byť úradom vnímaná vo vzťahu k zapísaným tovarom ako opisné označenie.

Prihlasovateľ zdôraznil, že porovnávané označenia sa vzájomne výrazne odlišujú z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska a nie je medzi nimi riziko zameniteľnosti ani asociácie. Tovary namietateľa a prihlasovateľa sa síce nachádzajú v rovnakej triede, ale majú odlišnú povahu a určenie, a prihlasovateľ opätovne zdôraznil, že tovary namietateľa sa na Slovensku vôbec nepredávajú a nedistribuuju sa prostredníctvom lekární, a preto spotrebiteľ nie je konfrontovaný s tovarmi namietateľa a prihlasovateľa na jednom predajnom mieste. Prihlasovateľ súčasne s vyjadrením k námietkam predložil list namietateľa, ktorým v konaní pred EUIPO požiadal o zúženie zoznamu tovarov v triede 5 o „farmaceutické prípravky“.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby podané námietky boli zamietnuté a zverejnené označenie zapísané do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky **PRO-MALT**, číslo spisu POZ 497-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 1.3.2023 prihlasovateľom MVDr. Petrom Blaškom, Podzáhradná 12215/36B, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 25.9.2024 pre tovary a služby v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ VOLCHEM S. R. L., Contra' San Silvestro, 49, 36100 Vicenza, Taliansko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „PROMEAL“ č. 9593989 s právom prednosti od 13.12.2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej staršia ochranná známka).

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 5 – „*výživové doplnky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; prírodné liečivé prípravky a potravinové doplnky na farmaceutické použitie*“;

v triede 35 – „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „*veterinary preparations; dietetic foodstuffs; solid and liquid dietetic preparations and food supplements; baby food; solid and liquid dietetic energy foods, preparations for dietetic beverages, preparations for dietetic energy beverages, dietetic bars, dietetic protein bars, dietetic energy bars; solid and liquid meal replacements; solid and liquid vitamin enriched foods; minerals; other substances with a nutritional or physiological effect*“ [v preklade „zverolekárske prípravky; dietetické potraviny; tuhé a tekuté dietetické prípravky a doplnky výživy; potrava pre dojčatá; tuhé a tekuté dietetické energetické potraviny, prípravky pre dietetické nápoje, prípravky pre dietetické energetické nápoje, dietetické tyčinky, dietetické proteínové tyčinky, dietetické energetické tyčinky; tuhé a tekuté náhrady jedla; tuhé a tekuté jedlá obohatené o vitamíny; minerály; iné látky majúce výživné alebo fyziologické účinky“];

v triede 30 – „*sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; energy foodstuffs; meal replacement preparations; protein and energetic bars; vitamin enriched foodstuffs, minerals, other substances with a nutritional or physiological effect*“ [v preklade „cukor, ryža, tapioka, ságo; múka a prípravky z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad; energetické potraviny; prípravky používané ako náhrada jedla; proteínové a energetické tyčinky; potraviny obohatené vitamínmi, minerálmi a inými látkami s nutričným alebo fyziologickým účinkom“];

v triede 32 – „*beers; syrups and other preparations for making beverages*“ [v preklade „pivá; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“].

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

Prihlásené tovary v triede 5 „*výživové doplnky*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*doplnky výživy*“ sú napriek mierne odlišnému pomenovaniu zreteľne zhodné tovary. Uvedené tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku ako širšia a všeobecná kategória tovarov súčasne zahŕňajú aj pre zverejnené označenie prihlásené „*vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; prírodné liečivé prípravky a potravinové doplnky na farmaceutické použitie*“, a preto sú tieto tovary zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby v triede 35 „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu*“. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že tovary a služby sa zvyčajne líšia svojou povahou, účelom aj spôsobom použitia. Súčasne je v danom prípade podstatné, že maloobchodné služby umožňujú spotrebiteľom uspokojiť rôzne nákupné potreby na jednom mieste a zvyčajne sa zameriavajú na univerzálneho spotrebiteľa. Môžu byť poskytované v rôznych typoch kamenných predajní (supermarket, obchodný dom, butik a pod.) alebo prostredníctvom internetu, katalógového alebo zásielkového predaja. Maloobchodné služby týkajúce sa predaja konkrétnych tovarov sú podobné v priemernej miere týmto konkrétnym tovarom (ktoré sú zhodné), a podobnosť uvedených služieb a tovarov súvisí so skutočnosťou, že sa vzájomne dopĺňajú, obvykle sa ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa tieto tovary predávajú. Navyše sa zameriavajú na rovnakú skupinu verejnosti. Uvedené platí rovnako aj pre veľkoobchodné a obchodné sprostredkovateľské služby. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že prihlásené obchodné služby týkajúce sa tovarov v triede 5, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, sú podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené tiež pre služby z oblasti reklamy „*reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)*“, ktorých podstatou je poskytovanie asistencie iným subjektom pri predaji ich tovarov a služieb prostredníctvom propagovania ich uvedenia na trhu alebo ich predaja, v posilňovaní pozície zákazníka na trhu, čím mu umožňujú získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom reklamy.

Ďalšie prihlásené služby „*poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu*“ zvyčajne poskytujú spoločnosti zaoberajúce sa obchodným poradenstvom s cieľom pomáhať iným spoločnostiam riadiť ich podnikanie. Podstatou uvedených služieb je zhromažďovanie a poskytovanie informácií pre zákazníkov, ktoré im poskytujú podporu a sú nástrojom a odbornými znalosťami umožňujúcimi uskutočňovať ich obchodné činnosti.

Uvedené prihlásené služby v triede 35 sa líšia svojimi poskytovateľmi, ale aj povahou, účelom a spôsobom použitia od tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 5, ktoré sú zverolekárske prípravky, dietetickými výživovými prípravkami a doplnkami výživy v rôznych formách, ako aj od potravín zapísaných v triede 30, ktoré sú určené na výživu, prípravu a ochucovanie jedál, a rovnako tak od nápojov a prípravkov na výrobu nápojov zapísaných v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené prihlásené služby a všetky tovary, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, sú nepodobné.

Porovnanie prihlásených tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky tovary prihlásené v triede 5 sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú

známku v rovnakej triede. Časť prihlásených služieb v triede 35 - „veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu“ - je podobná so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v triede 5. Ostatné prihlásené služby v triede 35 „reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu“ sú nepodobné všetkým zapísaným tovarom staršej ochrannej známky v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 497-2023)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 9593989)

PRO-MALT

PROMEAL

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

Pred samotným porovnaním označení je potrebné poukázať na prvky, ktoré ich tvoria, ako aj na pozíciu, ktorú v nich zaujímajú, a to z hľadiska ich dominancie a rozlišovacej spôsobilosti.

Zverejnené označenie je obrazové, tvorené slovným prvkom **PRO-MALT** vyhotoveným štandardným veľkým tlačeným písmom červenej farby a vizuálne rozdeleným prostredníctvom spojovníka na časť „PRO“ a „MALT“.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovným prvkom „PROMEAL“. V danej súvislosti možno poznamenať, že v prípade slovných označení sa ochrana týka slova samotného a je nepodstatné, či sú napísané veľkými alebo malými písmenami.

Obe označenia obsahujú rovnakú časť slovných prvkov „PRO“, ktorá sa v označeniach tovarov alebo služieb vyskytuje pomerne bežne a v súlade s jej významom v anglickom jazyku je vnímaná ako hovorový výraz odkazujúci na význam „profesionálny, profesionál“ alebo je vnímaná ako predpona cudzích slov vo význame „pre, za, určený na dačo“ a pod. Spotrebiteľ môže porovnávané označenia vnímať vzhľadom na ich rovnakú časť „PRO“ ako označujúce tovary alebo služby poskytované odborníkmi alebo určené odbornej verejnosti, ktoré dosahujú kvalitu zodpovedajúcu tovarom a službám poskytovaným profesionálmi, prípadne ako určené na niečo, pre niečo či za niečo, a preto je táto časť oboch označení pri takomto vnímaní bez rozlišovacej spôsobilosti.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú na svojom začiatku rovnakú časť tvorenú písmenami „PRO“ a nasledujúce časti slovných prvkov „-MALT“ vo zverejnenom označení vs. „MEAL“ v staršej ochrannej známke sú tvorené štyrmi písmenami, z ktorých tri - „M“, „A“ a „L“ - sa nachádzajú v oboch z nich. Písmeno „M“ je štvrtým písmenom v poradí v oboch porovnávaných označeniach a písmená „AL“ sú v oboch označeniach umiestnené rovnako vedľa seba. Zverejnené označenie sa líši obsiahnutím písmena „T“ na jeho konci, svojou grafickou úpravou spočívajúcou v červenom vyhotovení slovného prvku a obsiahnutím spojovníka. Staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok bez vizuálneho rozčlenenia na dve časti a písmeno „M“, ktoré je rovnako obsiahnuté aj vo zverejnenom označení, je nasledované písmenom „E“, ktoré sa vo zverejnenom označení nenachádza. Grafická úprava zverejneného označenia a odlišnosť v jednom obsiahnutom písmene spolu s usporiadaním zvyšných zhodujúcich sa písmen nepotlačí vizuálne vnímanie a uvedomenie si takmer rovnakej dĺžky označení, ako aj obsiahnutie šiestich totožných písmen zo siedmich, čo vedie ku konštatovaniu nižšej miery vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno uviesť, že najpravdepodobnejšou zvukovou realizáciou zverejneného označenia bude v tomto prípade jeho vyslovenie v zhode s písanou podobou, teda ako [promalt], pretože obsiahnutie spojovníka nemá vplyv na výslovnosť. Ak spotrebiteľia identifikujú vo zverejnenom označení anglické slová, môžu ho vysloviť ako [prəʊmɑ:lɪt], prípadne [promolt/promalt]. Výslovnosť staršej ochrannej známky pre časť spotrebiteľskej verejnosti so znalosťou pravidiel anglickej výslovnosti bude mať podobu [prəʊmi:l], či [promi:l]. Pre spotrebiteľov bez dostatočnej znalosti anglického jazyka bude mať podobu zodpovedajúcu jej písanej podobe – [promeal]. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že akýkoľvek variant zvukovej realizácie porovnávaných označení vedie k záveru o ich čiastočnej fonetickej podobnosti.

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

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom v podobe **PRO-MALT** a staršia ochranná známka „PROMEAL“, ktoré ako celky nemajú žiaden význam v slovenskom jazyku a ani v žiadnom cudzom jazyku používanom relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Zverejnené označenie bude vnímané, ako už bolo pred porovnávaním označení uvedené, ako tvorené zloženým slovom, v ktorom sú jeho dve časti spojené spojovníkom. Prvá časť „PRO“ či už bude porozumená ako predpona s významom pre alebo za, alebo ako anglický výraz odkazujúci na profesionálnu úroveň takto označených tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Druhá časť zverejneného označenia - „MALT“ môže byť časťou slovenskej spotrebiteľskej verejnosti vnímaná ako anglické slovo s významom slad. Uvedené je však veľmi málo pravdepodobné vzhľadom na to, že nejde o bežne používané slovo, navyše jeho prípadná známosť (tak ako na to poukázal prihlasovateľ) z označenia malt whisky nijako nesúvisí s relevantnými tovarmi a službami, ktoré sú výživovými doplnkami a s nimi súvisiacimi obchodnými službami, preto je dôvodné predpokladať, že bude vnímané ako slovo bez významu, teda ako fantazijné. Spojenie predpony „PRO“ s fantazijným slovom „MALT“ nevytvára žiaden významový celok. Staršia ochranná známka „PROMEAL“, hoci jej slovný prvok nie je vizuálne rozčlenený, môže byť vnímaná ako zložená z časti „PRO“ a „MEAL“. Rovnako ako vo zverejnenom označení, aj v staršej ochrannej známke je časť „PRO“ bez rozlišovacej spôsobilosti a časť „MEAL“ môže byť časťou spotrebiteľov spájaná s anglickým slovom vo význame jedlo, pokrm alebo múka, obilná drvina či šrot, pre ostatnú časť verejnosti bude predstavovať fantazijné slovo bez známeho významu. Staršia ochranná známka ako celok buď nevytvára zmysluplný význam, prípadne pre časť spotrebiteľov so znalosťou anglického jazyka môže predstavovať spojenie vo význame pre jedlo, za jedlo, či jedlo od profesionálov, pre profesionálov.

Ak spotrebiteľia identifikujú význam anglických slov obsiahnutých v porovnávaných označeniach, prípadne v jednom z nich, označenia nie sú sémanticky podobné.

Pre spotrebiteľov, ktorí významu časti slovných prvkov označení („MALT“ a „MEAL“) nebudú rozumieť, nie je možné toto hľadisko uplatniť, pretože rovnaká časť označení „PRO“, ktorej chýba rozlišovacia spôsobilosť, nemôže vyvolať významovú podobnosť porovnávaných označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámery musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

Dotknutými tovarmi sú rôzne výživové doplnky, slúžiace na podporu zdravia, doplnenie živín, pričom sú bežne nakupované a prístupné širokej spotrebiteľskej verejnosti všetkých vekových kategórií (bez vymedzenia vekom – ako to uviedol prihlasovateľ, keď konštatoval, že spotrebiteľom tovarov namietateľa je mladá generácia). Hoci je pozornosť spotrebiteľov venovaná liekom a liečivám zvyčajne vyššia, v predmetnom prípade možno dôvodne predpokladať, že miera pozornosti venovaná dotknutým tovarom bude variovať okolo priemeru, keďže dotknutými tovarmi nie sú liečivá určené na špecifickú a náročnú liečbu chorôb, ale rôzne výživové doplnky, ktoré spotrebiteľia nakupujú a užívajú bežne. Služby zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, sú venované širokej spotrebiteľskej verejnosti a tiež odbornej verejnosti s priemernou až vyššou mierou pozornosti.

Porovnávané označenia boli posúdené ako v nižšej miere podobné z vizuálneho hľadiska a čiastočne foneticky podobné. Zo sémantického hľadiska kolízne označenia buď nie sú podobné, pretože časť spotrebiteľskej verejnosti s istou znalosťou anglického jazyka významovo odliší časti „MALT“ a „MEAL“, avšak pre podstatnú časť verejnosti, ktorá si časti „MALT“ vs. „MEAL“ nespojí so žiadnym konkrétnym významom, nie je možné uplatnenie sémantického hľadiska. Napriek konštatovaniu namietateľa, že staršia ochranná známka má vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, čo je zrejmé z preukázanej ponuky na trhu v Slovenskej republike, je potrebné uviesť, že predmetné konštatovanie namietateľ nepreukázal. Namietateľ predložil štyri výtlačky webových stránok www.volchem.cz, www.sportovnivyziva.cz, www.ptservis.cz a www.instagram.com, ktoré sú všetky datované 11.7.2024 (teda po podaní prihlášky zverejneného označenia – 1.3.2023), obsahujú informácie v českom jazyku o spoločnosti namietateľa a o jeho produktoch s uvedenou sumou v českých korunách, instagramový profil je označený [Volchem.cz](http://www.volchem.cz). Z uvedených výtlačkov žiadnym spôsobom nevyplýva, či boli sprístupnené a v akom rozsahu aj relevantnej slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. Rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku je tak považovaná za priemernú pre podstatnú časť spotrebiteľov a celkový dojem vyvolaný označeniami za podobný.

Podobnosť celkového dojmu vyvolaného označeniami je daná skutočnosťou, že sú takmer rovnako dlhé, tvorené okrem jedného písmena zverejneného označenia a jedného písmena staršej ochrannej známky aj rovnakými písmenami. Hoci v tejto súvislosti možno súhlasiť s prihlasovateľom, že spotrebiteľ nebude počítat a porovnávať písmeno po písmene v jednom aj v druhom označení, zároveň nemožno opomenúť fakt, že zoskupenie takmer rovnakých písmen v priemerne dlhých označeniach, ktoré spotrebiteľ obsiahne pohľadom a prejavia sa aj vo výslovnosti, vedie k vytvoreniu podobného dojmu, a to zvlášť pre podstatnú časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorá nedokáže označenia odlišiť na základe ich významu. Túto podobnosť nezvráti červené vyhotovenie zverejneného označenia a ani v ňom obsiahnutý spojovník, ktorého rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovateľ neprimerane vyzdvihoval. Pre spotrebiteľa nie je zapamätateľné, či zložené slovo, v ktorom si dokáže uvedomiť obsiahnutie dvoch prvkov, je vyhotovené spolu alebo obsahuje aj spojovník.

Vzhľadom na to, že kolízne tovary boli posúdené ako zhodné a na ne naväzujúce služby ako podobné, je nutné konštatovať, že uvedené zistenie v súlade s kompenzačným princípom posilňuje zistenú mieru podobnosti označení a riziko uvedenia spotrebiteľa do omylu je nutné vnímať ako reálne. V danej súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že spotrebiteľ nemá bežne možnosť vnímať označenia súčasne, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz uložený v jeho pamäti, a preto hrozbu zámeny nie je možné vylúčiť, a to ani v prípade spotrebiteľov s vyššou mierou pozornosti.

Prihlasovateľ oponoval namietateľovi mnohými argumentmi, nie všetky však možno akceptovať. Tvrdenie o nemožnosti stretu tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu z dôvodu, že prihlasovateľove tovary sú distribuované výhradne prostredníctvom lekární, kým tovary namietateľa sa v lekárňach nepredávajú a navyše nie sú vôbec ponúkané spotrebiteľom na území Slovenskej republiky, nie je opodstatnené. Staršia ochranná známka je ochrannou známkou EÚ, a preto v súvislosti s ňou je relevantným územím územie Európskej únie, nie výhradne územie Slovenskej republiky. Predaj produktov prihlasovateľa prostredníctvom

lekárni na rozdiel od namietateľa nemá vplyv na zistenú zhodu porovnávaných tovarov a podobnosť prihlásených služieb s tovarmi namietateľa, keďže naplňajú kritériá posudzovania zhodnosti a podobnosti tovarov alebo služieb v súlade s praxou úradu a európskou judikatúrou. Tvrdenie prihlasovateľa nevyplýva ani zo zoznamov tovarov a služieb, ktoré sú predmetom porovnávania, výtlačky webových stránok s ponukou tovarov prihlasovateľa či namietateľa nie sú v súvislosti s uplatneným námietkovým ustanovením relevantné. Vzhľadom na prihlásené aj zapísané tovary je zrejmé, že ide o doplnky výživy, ktoré možno bežne kúpiť v lekárni, rovnako tak v predajniach s drogistickým tovarom, v predajniach zameraných špeciálne na výživu, ale aj prostredníctvom ich e-shopov, teda stret na trhu je reálny, ako aj ich zacielenie na rovnakého užívateľa.

Čo sa týka samotnej povahy, účelu a spôsobu užívania dotknutých tovarov, napriek nesúhlasu prihlasovateľa, nie je možné ich bezpečné odlíšenie pre priemerného spotrebiteľa. V oboch prípadoch ide o prípravky určené na doplnenie výživy s cieľom ochrániť a podporiť zdravie. Môžu slúžiť priamo na terapeutické použitie, ale aj na prevenciu, ovplyvnenie fyziologických procesov alebo na zlepšenie zdravia a telesnej kondície spotrebiteľov vo všeobecnosti alebo osôb so špecifickou výživovou potrebou (osoby vystavené vysokej fyzickej či mentálnej záťaži). Predstavujú koncentrované zdroje živín (vitamínov, minerálnych látok a pod.), ktorými spotrebiteľ dopĺňa svoju výživu. Uvedené naplňajú tovary prihlasovateľa, ale aj namietateľa, ktoré sú obsiahnuté v oboch zoznamoch tovarov a služieb porovnávaných označení, a poukázanie prihlasovateľa na to, že namietateľ ponúka proteínové tyčinky a on prípravky na podporu imunity, zistené závery nemôže ovplyvniť. V konečnom dôsledku aj proteínové tyčinky sa vyznačujú nutričným profilom s vysokým obsahom bielkovín oproti sacharidom a tukom, ich súčasťou sú vitamíny a minerály a sú určené pre aktívny životný štýl. Prípravky na podporu imunity slúžia nielen priamo na terapeutické použitie, ale aj na prevenciu, ovplyvnenie fyziologických procesov alebo na zlepšenie zdravia a telesnej kondície spotrebiteľov, resp. ako podporné prostriedky pri regeneratívnej liečbe. Kolízne tovary môžu byť predávané v podobnej forme a baleniach, môžu pochádzať od rovnakých výrobcov, majú rovnaké distribučné kanály a rovnaký okruh spotrebiteľov. Na zistenú zhodu a podobnosť dotknutých tovarov a častí služieb nemá vplyv ani poukázanie prihlasovateľa na to, že zoznam tovarov a služieb staršej ochrannej známky bol v priebehu konania o nej zúžený o „farmaceutické prípravky“.

Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľia sa môžu domnievať, že dotknuté tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Pravdepodobnosť zámery tak nie je možné vylúčiť.

Podmienky namietateľom uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseným v triede 5 a k tej časti služieb prihlásených v triede 35, ktoré boli posúdené ako podobné („*veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu*“).

V súvislosti s ďalšími službami prihlásenými v triede 35, ktoré nie sú podobné „*reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu*“ so žiadnymi tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nebolo možné podaným námietkam vyhovieť, keďže uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne naplnenie podmienok zhodnosti alebo podobnosti označení a zároveň aj zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Janka Boháľová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava
Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 3750/14, 811 04 Bratislava