

nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Odvolací orgán doplnil, že pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľov na zápisy označení obsahujúcich slovný prvok „PROCLEANER“ v iných štátoch a ich tvrdením, že známkové právo je vo všetkých štátoch harmonizované a podmienka rozlišovacej spôsobilosti sa uplatňuje všade rovnako, odvolací orgán konštatoval, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk zahraničnými národnými úradmi preto nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, nakoľko je na správnej úvahe toho-ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľov na prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 2738-2018 „Tutky“, medzinárodnú ochrannú známku č. 948448 „TUTKU“ a ochrannú známku EÚ č. 7528821 „TUTKU“, odvolací orgán uviedol, že prihlasovatelia nevysvetlili, akým spôsobom uvedené

označenia súvisia s predmetnou vecou, a preto tento poukaz pre rozhodnutie v predmetnej veci považoval za irelevantný. Za irelevantný označil odvolací orgán aj poukaz prihlasovateľov na rozhodnutie úradu zn. POZ 2249-2015/Z-29-2017 z 23. februára 2017, resp. na rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-38/08 P z 21. januára 2010 a C-311/11 P z 12. júla 2012 a uviedol, že tieto pojednávajú o zápisnej spôsobilosti/nespôsobilosti reklamného sloganu, čo nie je prípad predmetnej prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu zastal názor, že závery z týchto rozsudkov nie je možné uplatniť na daný prípad (kde bola namietaná opisnosť prihláseného označenia a z toho vyplývajúci nedostatok rozlišovacej spôsobilosti), keďže sa vyznačuje odlišným skutkovým stavom.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

## Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1966-2018/II-30-2021 z 8. 4. 2021 (právoplatnosť 8. 4. 2021)

### ABSTRAKT

Prihlasovateľ podal prihlášku slovnnej ochrannej známky pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil z dôvodu, že v prípade zverejneného označenia a staršej slovnnej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej je majiteľom, existuje pravdepodobnosť ich zámieny. Prvostupňovým rozhodnutím bolo námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá. Podľa prvostupňového orgánu existuje pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, a to napriek vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú táto kolízny tovar venuje. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

### ABSTRACT

The applicant sought to register the word mark for goods in Class 5. An opposition was based on an earlier word mark registered for goods in Class 5 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion by the relevant public. The Opposition Division upheld the opposition and rejected the trade mark application. The Opposition Division found likelihood of confusion between the compared marks, despite the greater attention paid by the relevant consumer. The Appeal Body, which came to the same conclusion that there was a likelihood of confusion between the marks in relation to all claimed goods which were found to be identical, dismissed the appeal and confirmed the decision.

**Kľúčové slová**

Pravdepodobnosť zámery podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – splnenie kumulatívnych podmienok – vyhovenie námietkam – zamietnutie prihlášky ochrannej známky – zamietnutie rozkladu.

**Key words**

Likelihood of confusion – Article 7(a)(2) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Cumulative conditions has been fulfilled – Opposition upheld – Trade mark application rejected – Appeal dismissed.

**Staršia ochranná známka**  
 (OZ EÚ č. 14985261)

# SOLIQUA

**Zverejnené označenie**  
 (POZ 1966-2018)

# Solixa

**Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 14985261)**

trieda 5 – antidiabetic preparations (antidiabetické prípravky)

**Zverejnené označenie (POZ 1966-2018)**

trieda 5 – liečivá, lekárske a zverolekárske prípravky

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 21. 12. 2018 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), pričom ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá. Podľa prvostupňového orgánu existuje medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou pravdepodobnosť zámery. Tovary zverejneného označenia „*liečivá; lekárske a zverolekárske prípravky*“ v triede 5 označil prvostupňový orgán za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*antidiabetické prípravky*“ zapísanými v tej istej triede, pretože tovary zverejneného označenia patria do všeobecnej kategórie tovarov uvedených v zozname staršej ochrannej známky. Zároveň konštatoval, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť označení nebolo možné uplatniť. Pokiaľ ide o spotrebiteľa, prvostupňový

orgán uviedol, že príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál, veterinári), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne pacienti a majitelia zvierat, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť. Vzhľadom na uvedené skutočnosti prvostupňový orgán uzavrel, že spotrebiteľ nebude schopný porovnávané označenia ani napriek vyššej miere pozornosti bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. Prihlasovateľ v podanom rozklade s konštatovaním existencie pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom nesúhlasil. Nestotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej a fonetickej podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky. Poukázal tiež na to, že záver o zhodnosti tovarov nezodpovedá skutočnému stavu na príslušnom trhu a ani rozsahu ochrany. Vzhľadom na skutočnosť, že staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*antidiabetické prípravky*“, teda pre veľmi úzky rozsah farmaceutických prípravkov určených na liečenie diabetu (ľudovo cukrovky), namietateľ si podľa neho nemôže nárokovať práva v súvislosti s akýmikoľvek liečivami, lekáorskými prípravkami a zverolekáorskými prípravkami.

Odvolací orgán vo vzťahu k podmienke zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov porovnávaných označení uviedol, že s konštatovaním prvostupňového orgánu o zhode nárokováných tovarov „*liečivá, lekárske a zverolekárske prípravky*“ v triede 5 s tovarmi staršej ochrannej známky „*antidiabetické prípravky*“ v rovnakej triede súhlasí. Nárokované tovary totiž predstavujú široko formulované tovary, ktoré svojím obsahom môžu pokrývať aj tovary staršej ochrannej známky, ktoré sú určené na liečbu cukrovky ľudí aj zvierat. Keďže užší pojem je zahrnutý v širšom, kolízne tovary sú zhodné. K argumentu prihlasovateľa, že podľa skutočnej situácie na trhu s liečivami je zjavné, že porovnávané označenia chránia tovary odlišného charakteru (liek „Solixa“ spadá do oblasti urológie a liek „SOLIQUA“ spadá do oblasti diabetológie), odvolací orgán uviedol, že na účely posúdenia pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa porovnanie tovarov a služieb musí zakladať na znení uvedenom v príslušných zoznamoch tovarov a služieb tak, ako sú zapísané v registri ochranných známk, resp. nárokované na zápis do registra ochranných

známok. Odvolací orgán tiež poznamenal, že akékoľvek skutočné alebo zamýšľané použitie, ktoré nie je uvedené v zozname tovarov a služieb, nie je pre posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb podstatné. S ohľadom na uvedené odvolací orgán nepovažoval argumentáciu prihlasovateľa ohľadom skutočného používania zverejneného označenia na označovanie liekov určitej kategórie, ako ani dôkazy predložené v tejto súvislosti za relevantné.

Čo sa týka vizuálneho porovnania posudzovaných označení „Solixa“ vs. „SOLLIQUA“, odvolací orgán konštatoval, že majú takmer rovnakú dĺžku, nakoľko pozostávajú zo šiestich, resp. siedmich písmen. Na ich začiatku sa nachádzajú štyri rovnaké písmená „SOLI-“ a ukončené sú rovnakým koncovým písmenom „-A“, pričom sa líšia len v písmenách „-x-“ vs. „-QU-“, ktoré sa nachádzajú na piatej, resp. piatej a šiestej pozícii. Porovnávané slovné prvky sa teda zhodujú v piatich zo šiestich, resp. siedmich písmen a odlišujú sa len v jednom, resp. dvoch písmenách pred koncovým písmenom „-A“. V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že písmená „x“ a „Q“ sú v slovenskom jazyku neobvyklé, a preto zabezpečia odlišenie porovnávaných označení, odvolací orgán uviedol, že tieto písmená sa v názvoch liekov vyskytujú pomerne často. Rozdiel v písmenách „x“ vs. „QU“, ktoré sa nachádzajú vnútri slov, nie je preto dostatočný na to, aby potlačil vizuálnu podobnosť označení vyvolanú zhodnými písmenami „SOLI-“ na začiatku a rovnakým koncovým písmenom „-A“. S ohľadom na uvedené sa odvolací orgán stotožnil so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. Poukaz prihlasovateľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-273/02 z 20. apríla 2005 odvolací orgán nepovažoval za relevantný pre posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z dôvodu, že predmetom hodnotenia v danom rozsudku boli v porovnaní s preskúmaným prípadom odlišné označenia „CALYPSO“ vs. „CALPICO“.

Pri fonetickom porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky sa odvolací orgán stotožnil s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v napadnutom rozhodnutí – zverejnené označenie bude zvukovo realizované ako „so-li-ksa“ a staršia ochranná známka ako „so-li-kva“. Porovnávané fonetické podoby hodnotených označení sa teda zhodujú v počte slabík (tri) pozostávajúcich z rovnakého počtu hlások. Taktiež sa zhodujú v dvoch začiatkových slabikách „so-li“ a ich koncové slabiky „-ksa-“ vs. „-kva-“ sa odlišujú len v stredovej spoluhláske. Pri výslovnosti porovnávaných označení sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Berúc do úvahy uvedené odvolací orgán dospel k záveru o vysokej podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

V súvislosti s porovnaním zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska odvolací orgán zastal názor, že slová „Solixa“ a „SOLLIQUA“, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, nebudú

u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné označenia. S ohľadom na skutočnosť, že žiadne z hodnotených označení nemá pre spotrebiteľa konkrétny význam, nebolo možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto sémantické hľadisko nemalo vplyv na posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Odvolací orgán za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov považoval dve skupiny, a to odbornú verejnosť reprezentovanú profesionálmi z oblasti medicíny a farmácie a širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú predstavujú pacienti ako koncoví spotrebiteľia liekov. Uviedol, že relevantná spotrebiteľská verejnosť (odborná aj laická) pritom venuje označeniam farmaceutických výrobkov zvýšenú pozornosť tak v prípade liekov na predpis, ako aj v prípade voľne dostupných liekov.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny odvolací orgán tiež zohľadnil rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení, nakoľko spotrebiteľia venujú dištinktívnym prvkom väčšiu pozornosť ako prvkom opisným bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. V posudzovanom prípade majú porovnávané označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom podľa odvolacieho orgánu priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Berúc do úvahy uvedené odvolací orgán v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatoval, že pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa napriek zvýšenej miere jeho pozornosti reálna. Porovnávané slovné označenia sú podobné z vizuálneho a vysoko podobné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko neovplyvní porovnanie kolíznych označení a tovary je potrebné považovať za vhodné. V súvislosti s pozornosťou spotrebiteľa odvolací orgán uviedol, že ani jeho zvýšenú pozornosť nie je možné vnímať ako skutočnosť, ktorá je samotne spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámeny bez ohľadu na ostatné okolnosti prípadu. Vychádzajúc z uvedených skutočností zastal názor, že pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou v prípade ich použitia na zhodných tovaroch, aj napriek zvýšenej pozornosti relevantných spotrebiteľov, nie je možné vylúčiť, a to najmä v prípadoch, keď spotrebiteľ nemá možnosť ich priameho porovnania.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán na vyššiu pozornosť spotrebiteľskej verejnosti pri výbere predmetných tovarov neprihliadal, odvolací orgán uviedol, že z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán predpokladanú vyššiu pozornosť spotrebiteľa zohľadnil. Napriek tomu však konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny posudzovaných označení, a to s ohľadom na ostatné okolnosti prípadu, s čím sa odvolací orgán stotožnil.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu odvolací orgán dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, a to vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom zverejneného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona

o ochranných známkach, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na:

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková*

## Rozhodnutie OZ 249808/I-15-2021 zo 6. 4. 2021 (právoplatnosť 21. 5. 2021)

### ABSTRAKT

Slovná ochranná známka „telové suflé“ bola vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe návrhu tretej osoby z dôvodu, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre zapísané tovary a bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis stanovenými § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

### ABSTRACT

The word trademark “telové suflé” was declared invalid pursuant to Article 35 (1) Act No. 506/2009 Coll. on Trademarks, as amended, on the basis of the proposal of a third party on the grounds that trade mark possesses no distinctive character for registered goods and so had been registered in breach of the conditions for its registration set out in Article 5 (1) (b), (c) and (d) of Act No. 506/2009 Coll. on Trademarks, as amended.

### Kľúčové slová

návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, slovná ochranná známka, nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, opisný charakter

### Key words

invalidity proceedings, word trademark, non distinctive character, descriptive character

### Ochranná známka (OZ 249808)

# telové suflé

Návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 249808 „telové suflé“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú bol podaný 9. 4. 2020. Návrh bol okrem iného uplatnený aj podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) z dôvodu, že napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne údajom, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je opisný, pomenúva druh tovaru a stal sa obvyklým v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných obchodných zvyklostiach. Výraz „telové suflé“ je podľa navrhovateľov v oblasti kozmetiky bežne používaný, pomenúva druh tovaru, rovnako ako „telové mlieko“ či „telový krém“,

pomenúva typ pletového mlieka, ktoré je hustej alebo šľahanej konzistencie a je používané ako náhrada telového mlieka alebo krému vzhľadom na jeho jednoduchšie vstrebávanie a vo vzťahu k tovarom „kozmetické prípravky“ je opisný. Zdôraznili, že na relevantnom trhu sa vyskytuje množstvo takto označovaných výrobkov a tiež, že harmonizovaná databáza tovarov a služieb TMclass obsahuje v triede 3 výraz „body soufflé“, resp. „telové suflé“ a na podporu svojich tvrdení predložili viacero dôkazov.

Úrad v predmetnom konaní opätovne preskúmal zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom „kozmetické prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom pri skúmaní dôvodnosti návrhu rozhodujúcim okamihom je dátum zápisu napadnutej ochrannej známky do registra, t. j. 15. 5. 2019.

Napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne slovným spojením „telové suflé“, pozostávajúcím z dvoch slov. Slovo „telové“ je prídavné meno vytvorené od podstatného