



Banská Bystrica 23.9.2016
POZ 1654-2015 /N-127-2016/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BIOTIKA a.s., Slovenská Lupča 566, 976 13 Slovenská Lupča, Slovenská republika (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „OXANAL“ do registra ochranných známk, prihláseného 6.8.2015 prihlasovateľom NOVARTIS AG, 4002 Basel, Švajčiarsko, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Hörmannovou, HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1654-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „OXANAL“, číslo spisu POZ 1654-2015, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „OXANAL“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1654-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.1.2016 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „OXANTIL“ č. 177054 s právom prednosti od 20.12.1995, ktorá je okrem iného zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V úvode namietateľ podotkol, že aktívne využíva ochrannú známku „OXANTIL“ prostredníctvom licenčnej a sublicenčnej zmluvy, pričom ako dôkaz predložil kópiu Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 k osvedčeniu o zápise ochrannej známky.

K porovnaniu označení namietateľ uviedol, že sporné označenia obsahujú rovnaký počet slabík a úplne rovnakú časť „OXAN“, a preto sú zameniteľne podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska, pričom ich označil aj za zameniteľné zo sémantického hľadiska, pretože nie je možné vylúčiť pri zverejnenom označení spojenie s činnosťou namietateľa na území Slovenskej republiky. Namietateľ poukázal na skutočnosť, že široká verejnosť môže byť reálne uvádzaná do omylu o konkrétnom pôvodcovi aktivít, ktoré sú predmetom zverejneného označenia a môže prihlasovateľa v týchto aktivitách spájať s namietateľom.

Na podporu argumentov namietateľ upozornil na rozhodnutie ÚPV ČR, ktorým bola odmietnutá právna ochrana MOZ „OXANIL“.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia POZ 1654-2015 nebola zapísaná do registra pre triedu 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12.2.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 18.4.2016, upozornil na špecifiká, ktoré by mali byť zohľadnené pri hodnotení podobnosti a zameniteľnosti označení vzhľadom na prihlasované, resp. zapísané tovary porovnávaných označení, a to farmaceutické výrobky a liečivá v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uvedeným špecifikom je podľa prihlasovateľa skutočnosť, že lieky označované ochrannými známkami sú dostupné buď na lekársky predpis alebo sú voľne predajné, teda liek na lekársky predpis (ako je to aj v prípade ochrannej známky „OXANTIL“) je spotrebiteľovi dostupný až po vypísaní receptu lekárom, teda osobou, ktorá má zodpovedajúce vzdelanie a oprávnenie, a ktorá na rozdiel od priemerného spotrebiteľa tomu venuje zvláštnu pozornosť. K ďalšej kontrole predaja správneho lieku označeného ochrannou známkou dochádza v lekárni, ktorá vydáva farmaceutické prostriedky, a to aj v prípade, že ide o tovar, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis. Prihlasovateľ podotkol, že v lekárni má možnosť spotrebiteľ, na rozdiel od bežného tovaru umiestneného na rôznych miestach v obchode alebo v rozdielnych typoch obchodov, takéto tovary vidieť umiestnené na jednom mieste.

K porovnaniu tovarov prihlasovateľ uviedol, že tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 5 sú určené pacientom so značne odlišnou diagnózou od diagnózy pacientov, ktorým sú určené tovary prihlasované pre zverejnené označenie v rovnakej triede, a preto by nemalo dochádzať k ich zámene z titulu podobnosti.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby bola zverejnenému označeniu „OXANAL“ priznaná ochrana v rozsahu, aký je nárokováný v prihláške.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*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 ochrannej známky „OXANAL“, číslo spisu POZ 1654-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 6.8.2015 prihlasovateľom NOVARTIS AG, 4002 Basel, Švajčiarsko a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2015 pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BIOTIKA a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika, je majiteľom ochrannej známky „OXANTIL“ č. 177054 s právom prednosti od 20.12.1995, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 3 a 5 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 nasledujúci zoznam tovarov:

v triede 5 – „*Farmaceutické prípravky pre ľudí; analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 5 – „*Lieky pre poruchy prekrvenia centrálného nervového systému (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky pre chronickú ischemickú chorobu srdca, lieky pre obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky pre chronickú astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky pre pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu*“.

Pri posudzovaní podobnosti prihlasovaných tovarov a služieb a tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Tovary zverejneného označenia „*farmaceutické prípravky pre ľudí*“ zahŕňajú tovary staršej ochrannej známky „*lieky pre poruchy prekrvenia centrálného nervového systému (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky pre chronickú ischemickú chorobu srdca, lieky pre obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky pre chronickú astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky pre pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu*“, teda predmetné tovary sú zhodné a podobné, pretože majú rovnakú alebo podobnú povahu, účel, prípadne sú navzájom doplnkové, majú rovnaké predajné miesta a rovnaký okruh spotrebiteľov.

Ostatné tovary prihlasované v triede 5 „*analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká*“ je možné označiť za podobné s tovarmi „*lieky pre poruchy prekrvenia centrálného nervového systému (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky pre chronickú ischemickú chorobu srdca, lieky pre obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky pre chronickú astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky pre pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede vzhľadom na to, že tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku a aj prihlasované tovary pre zverejnené označenie sú síce používané na liečenie konkrétneho špecifického ochorenia, resp. na zmiernenie alebo liečenie príznakov a symptómov, ktorými trpia pacienti so špecifickou, konkrétnou diagnózou, teda ich indikácia je odlišná, avšak slúžia na podobný všeobecný účel, a to zlepšenie zdravia u pacientov so špecifickou diagnózou liečenou zapísanými tovarmi – liekmi, ktorí môžu na zmiernenie bolesti, potlačenie zápalu a zníženie telesnej teploty používať predmetné tovary zverejneného označenia, teda môžu byť podávané spoločne, majú rovnaké predajné miesta, môžu mať rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu pochádzať od rovnakých výrobcov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1654-2015)

Staršia ochranná známka (OZ 177054)

OXANAL

OXANTIL

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných označení písaných v štandardnom type písma, pričom porovnanie označení z vizuálneho hľadiska ovplyvňuje počet a výber písmen tvoriacich ich slovné prvky. Zverejnené označenie je tvorené šiestimi písmenami v porovnaní so siedmymi písmenami staršej ochrannej známky, pričom podstatná časť označení pozostáva z rovnakých písmen v rovnakom poradí, a to z prvých štyroch zhodných písmen „OXAN-“ a posledného zhodného písmena „-L“. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že vizuálny vnem spotrebiteľa ovplyvní hlavne zhodný začiatok označení navyše obsahujúci netradičné písmeno „X“, ktoré výrazne ovplyvní zrkovú vnem vzhľadom na to, že v slovenskom jazyku sa slovné prvky čítajú zľava doprava, ako aj zhodný koniec označení a spotrebiteľ si nemusí všimnúť alebo

zapamätať zanedbateľný rozdiel v druhej tretine označenia na piatej, resp. šiestej pozícii, ktorý neupúta pozornosť spotrebiteľa. Rovnaká časť porovnávaných označení, čo sa týka nielen dĺžky, ale aj zhodnosti písmen slovných prvkov („OXAN--L“) predstavuje v oboch prípadoch podstatné časti označení a dĺžkový rozdiel len v jednom písmene je pre spotrebiteľa bez podrobnej analýzy, resp. bez možnosti priamo porovnať označenia vedľa seba nepostrehnuteľný. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti porovnávaných označení z **fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že obe označenia budú reprodukovateľné pomocou troch slabík, a to zverejnené označenie ako „o-ksa-nal“ a staršia ochranná známka ako „o-ksan-til“, teda celkový vyvolaný zvukový vnem bude veľmi podobný, pretože má rovnakú dĺžku, intonáciu a rytmus. Ďalej je potrebné uviesť, že pri vyslovovaní slov sa kladie väčší dôraz na začiatok slov, ktorý je tvorený v oboch slovách hláskami „OKSAN“ a je spotrebiteľmi aj intenzívnejšie vnímaný. Zároveň v predmetnom prípade upúta pozornosť spotrebiteľa v slovenských slovách bežne sa nevyskytujúca hláska „x“ na rovnakej pozícii, ktorá tiež ovplyvní fonetické vnímanie označení, pričom minimálny rozdiel pri zvukovej realizácii koncovkej časti neovplyvní celkový zvukový vnem, keďže na konci slovných prvkov zaznie zhodná hláska „l“. Na základe uvedeného je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ bude vnímať porovnávané označenia ako foneticky podobné vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „OXANAL“ a „OXANTIL“ je potrebné vychádzať z toho, že nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické porovnanie nie je možné a nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti označení.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Okrem toho, čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti má staršia ochranná známka, tým väčšia je pravdepodobnosť zámieny. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny 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 zámieny 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.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú vo zverejnenom označení aj v staršej ochrannéj známke farmaceutické výrobky jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej možno predpokladať vyššiu pozornosť, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne pacienti, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že konečný spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámieny označení liekov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola konštatovaná z vizuálneho aj fonetického hľadiska podobnosť vo vyššej miere, a to na základe zhodných piatich písmen „OXAN--L“, ako aj vzhľadom na to, že zvyšná časť porovnávaných označení („A“ vs. „TI“) je tvorená len jedným písmenom/hlásokou vo zverejnenom označení a dvoma písmenami/hlásokami v staršej ochrannej známke, a tie sú spôsobilé ovplyvniť celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami len minimálne. Sémantické hľadisko neovplyvňuje porovnanie označení a nepomôže spotrebiteľovi odlíšiť ich od seba. Vďaka zhodnej podstatnej časti označení, ktorá sa prejaví tak pri ich vizuálnom vnímaní, ako aj pri fonetickej reprodukcii, budú porovnávané označenia pôsobiť podobným celkovým dojmom a zistené rozdiely medzi nimi nemožno považovať za dostatočné na ich rozlíšenie. V tomto prípade tiež nemožno opomíňať fakt, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov a má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. V súvislosti s uvedeným je zrejmé, že aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, vzhľadom na to, že tovary „farmaceutické prípravky pre ľudí; analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká“ zverejneného označenia boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, existuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení na trhu.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Zuzana Hörmannová
HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ
Patentová, technická a známková kancelária
Repašského 20
841 02 Bratislava

BIOTIKA a.s.
Slovenská Ľupča 566
976 13 Slovenská Ľupča