



Banská Bystrica 9. 3. 2018
MOZ 1265032/I-9-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa BIOFARMA, société par action simplifiée, 50 rue Carnot, F-92284 Suresnes cedex, Francúzsko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, Hörmann & Partners s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 1265032 pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Valeant Pharmaceuticals Ireland 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Madriidskej dohody a/alebo Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

návrh na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 1265032 pre územie Slovenskej republiky sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 15.05.2017 doručený návrh na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1265032 „PERCOMBIN“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a týkal sa celého zoznamu tovarov.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ 012413662 „TERCOMBIX“ (ďalej aj „strašia ochranná známka“), ktorá bola zapísaná do registra 05.05.2014 s právom priority od 03.12.2013. Napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra 13.04.2015 s prioritou od 11.02.2015.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka „TERCOMBIX“ je slovná, pozostáva z deviatich písmen a troch slabík. Napadnutá ochranná známka „PERCOMBIN“ je obdobne slovná a pozostáva z deviatich písmen a troch slabík. Obe porovnávané ochranné známky obsahujú okrem toho rovnaký počet spoluhlások a samohlások. Okrem uvedených vlastností sa podľa navrhovateľa pod podobnosť uvedených označení podpisujú najmä nasledovné vlastnosti: Samohlásky sa vyskytujú na rovnakých pozíciách (2-5-8) a sú zhodné; majú zhodnú strednú časť (-ERCOMBI-) v rozsahu 7 písmen; prvé písmená P a T patria medzi neznelé spoluhlásky, čo v zvukovej podobe môže prispieť k zvýšenej podobnosti ochranných známk. Najvýraznejší rozdiel je podľa navrhovateľa v poslednom písmene N/X. Uvedené charakteristiky tak majú podľa navrhovateľa podstatný vplyv na rovnaký rytmus a celkový podobný fonetický dojem z obidvoch označení. Pri posudzovaní podobnosti porovnávaných ochranných známk sa navyše podľa navrhovateľa uplatní efekt tzv. nedokonalosti pamäťového vnemu. Pri dvoch označeniach, ktoré sa nemusia vyskytnúť na jednom mieste (prípadne i môžu, ale spotrebiteľ ich jednoducho nemusí zaregistrovať) je opodstatnené zobrať tento efekt do úvahy. Menšie odchýlky medzi označeniami tak zanikajú, čo zvyšuje pravdepodobnosť zámény. Navrhovateľ zároveň poukázal na rozhodnutie EUIPO vo veci námietok podaných proti ochrannej známke EÚ č. 14139125 „FIPRALONE, kde bolo rozhodnuté o podobnosti a pravdepodobnosti zámény označení, ktoré majú pri porovnaní rovnakú štruktúru zhodných a rozdielnych písmen (FIPRALONE vs. HIPRALONA).

Navrhovateľ sa ďalej venoval porovnaniu tovarov, pričom uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná v triede 5 pre „farmaceutické, zverolekárské výrobky; medicínske hygienické prípravky; dietetické potraviny a látky prispôsobené na lekárske a zverolekárské účely, potrava pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodlivých zvierat; fungicidy; herbicidy“. Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 5 „farmaceutické výrobky, kardiovaskulárne lieky“. Podľa navrhovateľa je zrejmé, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 5 sú zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v tejto triede.

V závere navrhovateľ na základe uvedeného navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú v plnom rozsahu.

Listom úradu z 18.07.2017 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi doručená 25.07.2017. Vzhľadom na skutočnosť, že sa majiteľ k podanému návrhu nevyjadril, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o návrhu na vyhlásenie medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1265032 „PERCOMBIN“ pre územie Slovenskej republiky za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Valeant Pharmaceuticals Ireland 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Írsko, je platná na území Slovenskej republiky od 13.04.2015 s právom priority od 11.02.2015 pre tovary v triede 05 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ BIOFARMA, société par action simplifiée, 50 rue Carnot, F-92284 Suresnes cedex, Francúzsko je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 012413662 „TER-COMBIX“ platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 03.12.2013, pre tovary v triede 05 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných znáмок vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb:

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 5: „*pharmaceutical products, medicines cardiovascular*“ [farmaceutické výrobky, kardiovaskulárne lieky],

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledovné tovary:

v triede 5: „*pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides*“ [farmaceutické, zverolekárske výrobky; medicínske hygienické prípravky; dietetické potraviny a látky prispôbené na lekárske a zverolekárske účely, potrava pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodlivých zvierat; fungicídy; herbicídy].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov, 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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky „*farmaceutické výrobky, kardiovaskulárne lieky*“ s tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické výrobky*“ aj bez podrobného posudzovania možno konštatovať, že ide o rovnaké tovary, pretože kardiovaskulárne lieky predstavujú iba bližšie špecifikovanú kategóriu farmaceutických výrobkov. Zhodne ide o tovary určené na zlepšenie zdravotného stavu pacientov, teda na liečenie. Tovary napadnutej aj staršej ochrannej známky môžu mať zhodného výrobcu, aj rovnaký okruh spotrebiteľov, tiež môžu byť predávané na rovnakých predajných miestach (v lekárňach) a môžu byť distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, preto stret uvedených tovarov navrhovateľa aj majiteľa na trhu je pravdepodobný.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka MOZ č. 1265032

Staršia ochranná známka EÚ č. 005573332

PERCOMBIN

TERCOMBIX

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných ochranných znáмок písaných verzálami. Napadnutá aj staršia ochranná známka pozostávajú z deviatich písmen. Porovnávané ochranné známky sa zhodujú v stredových siedmych písmenách -ERCOMBI- a líšia sa prvým a posledným písmenom P- vs. T- a N- vs. X-. Pri vizuálnom porovnaní je potrebné poukázať na to, že spotrebiteľ si prirodzene všimne s vyššou pozornosťou ich začiatky, pričom možno konštatovať, že vizuálna podoba ich začiatkových písmen „P“ vs. „T“ je odlišná. V tomto prípade nemožno opomenúť ani fakt, že rozdielne písmeno „X“ umiestnené na konci staršej ochrannej známky tiež pritiahne pozornosť spotrebiteľa z dôvodu, že jeho používanie je v slovenskom jazyku zriedkavé a jeho vizuálne pôsobenie značné. Keďže v tomto prípade ide o ochranné známky tvorené jed-

ným slovom aj malé odlišnosti môžu ovplyvniť celkový vizuálny dojem z nich. Porovnávané ochranné známky sa na prvý pohľad budú líšiť v začiatkovej a koncovej časti, ktoré sú pri zbežnom pohľade, pri ktorom obsiahne spotrebiteľ celé označenie, rozhodujúce, preto porovnávané ochranné známky ako celky sú z vizuálneho hľadiska podobné len v strednej miere.

Z fonetického hľadiska je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že obe ochranné známky budú reprodukovateľné pomocou troch slabík, a to napadnutá ochranná známka ako „per-com-bin“, resp. „per-kom-bin“ a staršia ochranná známka ako „ter-com-bix“, resp. „ter-kom-bix“. Na začiatku teda zaznejú odlišné slabiky, potom nasleduje zhodná slabika a nakoniec zaznejú odlišné slabiky, pričom posledná slabika staršej ochrannej známky je vytvorená spoluhláskou „x/ks“, ktorá má výraznú výslovnosť a ovplyvní fonetiku celého slova, pretože spoluhláska „x“ v slovách spôsobí predĺženie zvukového vnemu „ks“ o jednu spoluhlásku a zároveň ide o spoluhlásku s výrazným stupňom šumivosti. Podľa pravidiel slovenskej výslovnosti sa prízvuk pri interpretácii slov kladie na prvú slabiku, ktorá je v porovnávaných ochranných známkach rozdielna a vzhľadom na použitie písmena „X“ v poslednej slabike staršej ochrannej známky aj zvukový vnem posledných slabík porovnávaných ochranných známkov zaznie zreteľne odlišne. Práve rovnaká slabika v strede „com/kom“ je v oboch ochranných známkach vyslovovaná nevýrazne. Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do záveru, že fonetické rozdiely sú pre priemerného spotrebiteľa dostatočne výrazné a vnímateľné. Aj napriek zhodnej slabike „com/kom“ možno porovnávané označenia vnímať ako foneticky odlišné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané ochranné známky považujú za 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. V konkrétnom prípade možno slovný prvok napadnutej ochrannej známky „PERCOMBIN“ ako aj slovný prvok staršej ochrannej známky „TERKOM-BIX“ označiť za fantazijný. Keď sú obidve porovnávané označenia vnímané ako slová bez konkrétneho významu, teda ako fantazijné, sémantické porovnanie nemá vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných označení.

Celkové hodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény 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 ako v napadnutej ochrannej známke tak aj v staršej ochrannej známke farmaceutické výrobky, jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, 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 zámény označení liekov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

V danom prípade boli porovnávané slovné ochranné známky vyhodnotené ako podobné v strednej miere z vizuálneho hľadiska, nepodobné z fonetického hľadiska a sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť označení nebolo možné uplatniť. Je ešte potrebné doplniť, že v súvislosti s farmaceutickými výrobkami určitému okruhu verejnosti zhodná stredná časť „COMBI/COMBI“ porovnávaných označení bude evokovať, že ide o liek utvorený kombináciou niekoľkých účinných látok, resp. poskytujúci viac možností použitia. Ide teda o pojem, ktorý je v súvislosti s kolíznymi tovarmi bežne používaný, a teda nemá silu odlišiť jednotlivé označenia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, keď zhodná časť porovnávaných označení „-combi-“ je bez rozlišovacej spôsobilosti, prvé a posledné písmená v porovnávaných ochranných známkach umožnia vznik odlišných prvkov a posledných slabík s rozdielnou výslovnosťou a aj odlišným vizuálnym vnemom, pričom kolízne tovary predstavujú farmaceutické výrobky, pri ktorých treba počítať s vysokou mierou pozornosti priemerného spotrebiteľa, tak laika, ako aj odborníka, možno dospieť k záveru, že ani pri rovnakých, resp. podobných tovaroch, v danom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných ochranných známk, pretože zistené rozdiely medzi označeniami a celkový odlišný dojem, ktorým pôsobia, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlišenie na trhu z pohľadu pozorného relevantného spotrebiteľa. Rovnako tak možnosť asociácie porovnávaných označení je vylúčená, pretože porovnávané označenia neobsahujú zhodný samostatný prvok, alebo taký prvok, ktorého prítomnosť by si spotrebiteľ v označeniach uvedomil, a ktorý by mohol vyvolať asociáciu medzi nimi.

Navrhovateľ v rámci návrhu poukázal na rozhodnutie EUIPO vo veci námietok podaných proti ochrannej známke EU č. 14139125 „FIPRALONE“, kde bolo rozhodnuté o existencii pravdepodobnosti zámery so staršou ochrannou známkou „HIPRALONA“, na základe toho, že porovnávané označenia majú rovnakú štruktúru zhodných aj rozdielných písmen. Keďže každý prípad má svoje špecifiká, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v tomto prípade najmä písmeno „X“ umiestnené na konci staršej ochrannej známky do istej miery zmenilo štruktúru porovnávaných označení, čo nakoniec viedlo k odlišeniu ich celkového vnímania z pohľadu slovenského spotrebiteľa. Preto posudzovanie tohto prípadu, na základe rozhodnutia, na ktoré poukázal navrhovateľ, nie je možné. Navyše úrad nie je takýmto rozhodnutím viazaný a je na jeho vlastnej správnej úvahe, ako vyhodnotil okolnosti konkrétneho prípadu.

Z uvedeného je teda zrejmé, že neboli naplnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú pre územie Slovenskej republiky je možné považovať za neopodstatnený.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

Ing. Tomáš Hörmann
Hörmann & Partners s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava

Piotr Gawel
Valeant sp. z o. o. sp. j.
ul. Przemysłowa 2
PL-35-959 Rzeszów
Poland