



Banská Bystrica 5. 11. 2019

POZ 1966-2018/N-105-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paríž, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Solixa“ do registra ochranných známk, prihláseného 5.9.2018 prihlasovateľom XANTIS PHARMA LIMITED, Lemesou 5, Eurosure Tower, 1 st floor, Flat/Office 101, 2112 Nicosia, Cyprus, zastúpeným v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1966-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.10.2018, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Solixa“, číslo spisu POZ 1966-2018, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Solixa“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1966-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 21.12.2018 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ č. 014985261 „SOLQUA“, s právom prednosti od 8.1.2016, zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a platnej na území Slovenskej republiky.

Pred porovnaním tovarov namietateľ uviedol, že námietky boli podané z dôvodu podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľa so skorším právom prednosti v Slovenskej republike a zhodnosti alebo podobnosti tovarov, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú.

Pri porovnaní tovarov namietateľ vychádzal zo skutočnosti, že vzhľadom na to, že v zozname tovarov zverejneného označenia sú použité všeobecné pojmy, ktoré zahŕňajú aj podskupinu tovarov staršej ochrannej známky, je potrebné považovať prihlásené tovary za zhodné alebo podobné vo vyššej miere s tovarmi staršej ochrannej známky.

Pri vizuálnom porovnaní označení namietateľ zdôraznil, že zverejnené označenie sa od staršej ochrannej známky odlišuje písmenom na piatej pozícii („X“ vs. „QU“), čo však vzhľadom na zhodnosť prvých 4 písmen (SOLI-) a koncového písmena (-A) podľa jeho názoru nepostačuje na vyvolanie odlišného vizuálneho vnemu. Písmená (-QU-) na piatej a šiestej pozícii staršej ochrannej známky sú nahradené písmenom (-X-) na piatej pozícii zverejneného označenia. Namietateľ vizuálnym porovnaním dospel k záveru, že existuje vysoká miera podobnosti staršej ochrannej známky a zverejneného označenia.

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a starších ochranných známk namietateľ založil na porovnaní slovných prvkov použitím slovenskej výslovnosti, ktorých zvuková reprodukcia bude na začiatku označení („soli“) rovnaká a čiastočný rozdiel sa prejaví vo výslovnosti koncových slabík (-kva) vs. (-ksa). Porovnanie zvukovej realizácie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky namietateľ uzatvoril konštatovaním o existencii vysokej miery fonetickej podobnosti.

Podľa namietateľa porovnávané kolízne označenia „SOLQUA“ a „Solixa“ nemajú žiadny konkrétny význam vo vzťahu k zapísaným/prihláseným tovarom v slovenskom a ani v žiadnom z frekventovaných cudzích jazykov a na základe toho konštatuje, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Ďalej namietateľ poukázal na európsku judikatúru zaoberajúcu sa otázkou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a jej stupňom pozornosti v súvislosti s farmaceutickými prípravkami (T-331/09 TOLPOSAN, par. 21, 26-29 a T-146/06 ATURION).

Namietateľ vyslovil názor, že staršia ochranná známka je vo vzťahu k zapísaným tovarom fantazijná, preto má priemernú inherentnú rozlišovaciú spôsobilosť a zdôrazňoval, že zhodné časti porovnávaných známk tvoria významnú skutočnosť pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti ich zámery.

Namietateľ skonštatoval, že z porovnania kolíznych označení je zrejmé, že nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie „Solixa“ a staršia ochranná známka „SOLQUA“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Z toho dôvodu existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a porovnávanej staršej ochrannej známky pre všetky prihlásené tovary v triede 5.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška ochrannej známky „Solixa“, číslo spisu POZ 1966-2018, bola zamietnutá pre všetky zverejnené tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 15.1.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 22.3.2019 vyslovil nesúhlas s podanými námietkami a ich zdôvodnením.

Čo sa týka porovnania tovarov zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, prihlasovateľ uviedol, že zameranie ochrany staršej ochrannej známky je veľmi úzko špecifikované len na „antidiabetické prípravky“ a že zverejnené označenie je prihlásené pre oveľa širší zoznam tovarov, a to všeobecne pre liečivá a lekárske prípravky, zverolekárske prípravky. Produkt nesúci označenie „Solixa“ obsahuje ako účinnú látku solifenacín a je používaný na liečbu urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie súvisiacej s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Podľa prihlasovateľa vzhľadom na to, že porovnávané tovary sú liečivá a pozornosť spotrebiteľa či už laického (pacient) alebo odborného (lekár) je zvýšená, je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámery tovarov s takým rozdielnym použitím, resp. na také rozdielne diagnózy. Tvary majú rozdielny účel použitia, rozdielnu povahu, podstatné vlastnosti, spôsob výroby, pôvod, spotrebiteľské zvyky, nemajú konkurenčný vzťah a samotný spôsob predaja/ponuky sieťou lekární a zdravotníckych zariadení je sám osebe nedostatočným faktorom na konštatovanie zámery tovarov. Podľa prihlasovateľa je teda nepravdepodobné, že pri zvýšenej pozornosti spotrebiteľa a označeniach tvorených krátkym slovom, kde je dôraz kladený na celé slovo, by došlo k zámene tovarov.

Prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka nie sú po stránke vizuálnej, fonetickej ani sémantickej podobné.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s tvrdeniami namietateľa, lebo podľa neho porovnávané označenia je nutné ponímať ako celok a podobnosť nie je možné konštatovať len na základe zhodných hlások na zhodných pozíciách. Napriek tomu, že označenia začínajú zhodnou časťou SOLI-, koncové časti -QUA vs. -XA sú diametrálne odlišné. Odlišnosť koncoviek je daná hlavne použitím veľmi málo frekventovaných hlások „Q“ a „X“, ktoré spotrebiteľ nemôže prehliadnuť.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že úvodnej časti „SOLI“ nie je možné pripisovať taký veľký význam ako uviedol namietateľ, lebo je často sa vyskytujúcou kombináciou označení z oblasti tovarov patriacich do triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a k svojmu vyjadreniu priložil zoznam ochranných známk Európskej únie a medzinárodných ochranných známk platných na území Slovenskej republiky obsahujúcich úvodnú časť „SOLI“.

Prihlasovateľ v protiklade s názorom namietateľa vyslovil názor, že k odlíšeniu porovnávaných označení pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť prispieva rozhodujúcou mierou koncová časť, ako jednoznačne vyplýva z veľkého počtu ochranných známk v priložených zoznamoch. Úvodná časť „SOLI-“ je logicky časťou s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a preto ďalšie časti, resp. koncovky sú na plnenie funkcie rozlišovacej spôsobilosti a získanie dostatočnej miery originalnosti podstatné a nepostrádateľné. Koncovky „-QUA/-XA“ sú natoľko odlišné, že zabezpečia bezpečné odlíšenie označení „SOLQUA“/„Solixa“. Na základe uvedeného odôvodnenia sú porovnávané označenia „SOLQUA“/„Solixa“ z hľadiska vizuálneho a fonetického nezameniteľne rozdielne.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ zverejneného označenia vyslovil názor, že porovnávané označenia nie sú zhodné ani podobné a neexistuje pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti ani v prípade, že by sa vzťahovali na zhodné alebo podobné tovary, a preto navrhol, aby úrad námietky proti POZ 1966-2018 „Solixa“ zamietol v plnom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 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 slovnej ochrannej známky „Solixa“, číslo spisu POZ 1966-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5.9.2018 prihlasovateľom XANTIS PHARMA LIMITED, Lemesou 5, Eurosure Tower, 1 st floor, Flat/Office 101, 2112 Nicosia, Cyprus a zverejnená vo Vestníku úradu 1.10.2018 pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paríž, Francúzsko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 014985261 „SOLQUA“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 8.1.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 5 – „*liečivá; lekárske a zverolekárske prípravky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „*antidiabetic preparations*“ (antidiabetické prípravky).

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 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.

V triede 5 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*liečivá; lekárske a zverolekárske prípravky*“, ktoré sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*antidiabetické prípravky*“ v tej istej triede. Tovary „*antidiabetické prípravky*“ patria do skupiny humánnych liekov a rovnako do skupiny veterinárnych liekov, čiže ide o vyšpecifikovaný druh liečiv, lekárske a zverolekárske prípravkov. Z uvedeného znenia zoznamov tovarov kolíznych označení vyplýva, že tovary zverejneného označenia patria do všeobecnej kategórie tovarov uvedených v zozname staršej ochrannej známky, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy liekov, teda látok alebo kombinácie látok určených na liečbu alebo prevenciu ochorení u ľudí alebo zvierat.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že namietateľ má tovary v triede 5 špecifikované veľmi úzko len na „antidiabetické prípravky“, pričom produkt nesúci označenie „Solixa“ obsahuje ako účinnú látku solifenacín a je používaný na liečbu urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie súvisiacej s hyperaktívnym močovým mechúrom. Zo znenia zoznamu tovarov zverejneného označenia nevyplýva žiadna špecifikácia a úrad je pri porovnávaní tovarov a služieb viazaný znením zoznamov, pre ktoré sú označenia prihlásené a zapísané. K uvedenému je potrebné uviesť, že staršia ochranná známka je v triede 5 zapísaná pre prípravky zamerané na liečbu cukrovky (ľudí a aj zvierat), ktoré patria do všeobecnej kategórie liečiv, lekárske a zverolekárske prípravkov, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1966-2018)

Solixa

Staršia ochranná známka

(ochranná známka EÚ č. 014985261)

SOLIQUA

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.

Zverejnené označenie je slovným označením, je tvorené slovným prvkom „Solixa“ a staršia ochranná známka je slovná tvorená slovným prvkom „SOLIQUA“. V prípade slovných ochranných známk sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovná ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie a staršia ochranná známka obsahujú na začiatku slovného prvku štyri rovnaké písmená na rovnakej pozícii „SOLI-“ a ich slovné prvky sa končia rovnakým písmenom „A“. Rozdiel medzi oboma slovnými prvkami je v písmenách „X“ a „QU“. Keďže ide o slovné označenia a vzhľadom na smer čítania, spotrebiteľia budú s väčšou pozornosťou vnímať vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke hlavne začiatočnú časť slovného prvku „SOLI“, ale ich pozornosti neunikne ani rovnaké koncové písmeno „A“. Táto zhoda je spôsobilá potlačiť odlišnosť písmen v strede označení, a preto na základe porovnania je možné konštatovať, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska** predstavuje jeden z relevantných faktorov porovnania označení, ktorý je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu pri fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie „soliksa“, pri vyslovení staršej ochrannej známky zaznie „solikva“. Rozdelením slovného prvku zverejneného označenia na slabiky „so-li-ksa“ a slovného prvku staršej ochrannej známky „so-li-kva“ bude rozdiel len v strednom písmene tretej slabiky, konkrétne v spoluhláskach „s“ a „v“. Skutočnosť, že obidve predmetné označenia sú trojslabičné spôsobí zhodný rytmus a intonáciu pri ich vyslovovaní. Porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené slovnými prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovnými prvkami „Solixa“ a „SOLQUA“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že označenia nie je možné porovnať zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

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 alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny 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 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 relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 5 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 to, že spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámieny označení farmaceutických produktov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné z vizuálneho a z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť označení nebolo možné uplatniť. Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámieny z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu možno uviesť, že pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa, napriek vyššej miere jeho pozornosti, ktorú venuje predmetným tovarom, reálna. V oboch prípadoch ide o slovné označenia, teda vnímanie spotrebiteľa bude sústredené len na slovné prvky „Solixa“ vs „SOLQUA“, pričom tieto sú vytvorené z písmen, z ktorých prvé štyri sú rovnaké, umiestnené na rovnakých pozíciách. Piate písmeno vo

zverejnenom označení a piate a šieste písmeno v staršej ochrannnej známke sú jediným rozdielom v porovnávaných označeniach, keďže posledné písmená sú tiež rovnaké. Spotrebiteľ vizuálne zaznamená zhodu v prvých štyroch písmenách a v poslednom písmene. Rozdiel v písmenách „X“ a „QU“ nachádzajúcich sa v druhej polovici porovnávaných označení nie je veľmi výrazný, lebo spotrebiteľ citlivo vníma hlavne začiatok slova.

Spotrebiteľ pri vyslovovaní kolíznych označení zaznamená zhodu v prvých dvoch slabikách „so-li“, pričom rozdiel pri interpretácii tretej slabiky zverejneného označenia a staršej ochrannnej známky „-ksa“ a „-kva“ nie je pre spotrebiteľa veľmi výrazný. Zhoda v štyroch písmenách na začiatku a v jednom písmene na konci, prekoná odlišnosť v strede kolíznych označení. Navyše, odlišné písmená („X“ - „Q“) majú veľmi podobnú výslovnosť („KS“; „KV“). Keďže písmeno „X“ (obsiahnuté vo zverejnenom označení) rovnako ako písmeno „Q“ (obsiahnuté v staršej ochrannnej známke) nie sú bežne používané, spotrebiteľ si nemusí zapamätať, ktoré z nich bolo v označení obsiahnuté.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že priemerný spotrebiteľ označenia posudzované v predmetnom prípade použité na rovnakých tovaroch, na ktoré sa uvedené označenia pôsobiacie veľmi podobným celkovým dojmom vzťahujú, napriek vyššej miere pozornosti, ktorú im bude venovať, nebude schopný bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie „Solixa“ a staršia ochranná známka „SOLQUA“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávanými označeniami označené tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a porovnávané staršej ochrannnej známky pre uvedené tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že úvodnej časti staršej ochrannnej známky „SOLI“ nemôže byť pripisovaný veľký význam, keďže pre tovary v triede 5 sú zapísané aj iné ochranné známky s úvodnou časťou „SOLI“. K uvedenému prihlasovateľ predložil zoznam takýchto označení z registra EUIPO a medzinárodného registra. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že len existencia zápisov ochranných známok nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že poukázanie na iné zapísané ochranné známky predložené prihlasovateľom nepreukazuje, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi úvodnú časť „SOLI“ reálne na trhu stretli ani nevypovedá o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú. V daných súvislostiach je potrebné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

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. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
811 06 Bratislava 1