



Banská Bystrica 22. 8. 2019

POZ 1788-2017/N-79-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Merus Labs Luxco II S.à r.l., 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540, Luxemburg, Luxembursko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ELLENTAN“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 14.7.2017 s prioritou od 18.1.2017 prihlasovateľom Mgr. Jiřím Starečekom, Mlýnská 700/17, 747 28 Štěpánkovice, Česká republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínym, Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1788-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2018, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ELLENTAN“, číslo spisu POZ 1788-2017, sa zamietá pre všetky tovary v triede 5 a pre služby „obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv; obchodné sprostredkovateľské služby; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom sietí vlastných poradcov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „ELLENTAN“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1788-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.10.2018 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú časti prihlásených tovarov a služieb, a to všetkých tovarov a služieb v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 003431004 „ELANTAN“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.10.2003 a zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a v tejto súvislosti uviedol, že dotknuté označenia sú slovné označenia, ktoré pozostávajú zo siedmich, resp. ôsmich písmen, pričom päť, resp. šesť z nich je zhodných a zároveň sú umiestnené na rovnakých pozíciách v skladbe slov. Namietateľ dodal, že rozdiel v jednej samohláske „A“ vs. „E“ a dvojitom písmene „L“ v porovnaní s jedným „L“ nebude schopný odlíšiť porovnávané označenia. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval podobnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska.

Namietateľ uviedol, že pri fonetickom hľadisku bude zverejnené označenie vyslovované spotrebiteľom ako „elantan“ a staršia ochranná známka ako „elentan“. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že rozdiel

spočíva iba v tretej hláske „a“ vs. „e“, a preto fonetický vnem porovnávaných označení je vysoko podobný až identický.

Pri sémantickom hľadisku namietateľ uviedol, že oba slovné prvky nepredstavujú žiadne slovo zo slovnej zásoby slovenského jazyka a ani nie sú slovami cudzieho pôvodu, ktoré by boli slovenskou verejnosťou bežne používané, aby im mohla rozumieť, resp. priradiť im určitý význam. Podľa namietateľa obe slová budú slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako fantazijné slová, a tak sémantické hľadisko neprispieje k podobnosti či odlišnosti dotknutých označení.

Namietateľ, berúc do úvahy vysokú mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti dotknutých označení, konštatoval ich podobnosť.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb a uviedol, že aj bez podrobnejšieho odôvodnenia možno konštatovať, že prihlásené a zapísané tovary v triede 5 sú identické alebo podobné a služby zverejneného označenia v triede 35 sú súvisiace so zapísanými tovarmi v triede 5. Podľa namietateľa tak existuje vysoká pravdepodobnosť zámény dotknutých označení pri ich použití na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch alebo službách.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky tovary a služby v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12.12.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 23.4.2019, uviedol, že pri zapísaných tovaroch v triede 5 relevantnou verejnosťou bude odborná verejnosť, ktorá bude označeniam alebo takto označeným tovarom venovať náležitú pozornosť, diametrálne odlišnú od pozornosti bežného spotrebiteľa pri tovaroch bežnej spotreby. Podľa namietateľa, ak sa aj bežný spotrebiteľ k takémuto prípravku dostane, ako pacient s ochorením srdca, rozhodnutie a výber za neho urobí lekár a lekárnik, ktorí náležite poučia aj pacienta.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že uvedené analogicky platí aj v prípade liečiv a farmaceutických prípravkov uvedených v zozname tovarov prihlásených v triede 5. V prípade výživových doplnkov, t. j. tovarov dostupných bez lekárskeho predpisu je síce relevantná verejnosť rozšírená priamo o spotrebiteľa, ale ten je všeobecne dobre informovaný a pozorný.

Čo sa týka porovnania dotknutých označení namietateľom z vizuálneho hľadiska, tu prihlasovateľ oponoval, je viditeľný rozdiel jednak medzi dĺžkou označení, ako aj v dvojitom „LL“, ktoré nie je pre slovenskú verejnosť bežné, a preto si ho spotrebiteľ skôr všimne a zapamätá.

Prihlasovateľ k fonetickému hľadisku uviedol, že nedochádza k spodobovaniu hlások „a“ a „e“, a preto je zjavný fonetický rozdiel medzi výslovnosťou „elan“ a „elen“. Podľa prihlasovateľa časti „ELAN“ a „ELLEN“ možno považovať za dominantné vzhľadom na skutočnosť, že koncovka „-TAN“ je veľmi často používaná rôznymi subjektmi pri označovaní farmaceutických prípravkov v triede 5. Prihlasovateľ v tejto súvislosti odkázal na webové sídlo www.tmdn.org/tmview pre územie Slovenska so zadaním *tan pre triedu 5, k čomu uviedol viac ako 500 výsledkov vyhľadávania.

Prihlasovateľ v súvislosti so sémantickým hľadiskom uviedol, že slovné prvky dotknutých označení môže slovenská verejnosť považovať za fantazijné. Podľa prihlasovateľa nie je však vylúčené, že verejnosť časti „ELAN“ slovného prvku „ELANTAN“ môže pripísať význam „elán“ ako nadšenie, zápal, oduševnenie atď. a časti ELLEN“ slovného prvku „ELLENTAN“ môže pripísať význam ženského mena. Prihlasovateľ konštatoval, keďže každá z častí označení vyvoláva iný dojem, môže tak nemalou mierou prispieť k odlišeniu dotknutých označení.

Z uvedených rozdielov vyplývajúcich zo všetkých skúmaných hľadísk nie je podobnosť označení podľa prihlasovateľa dostatočná na to, aby boli označenia na strane verejnosti zamieňané.

Prihlasovateľ k porovnaniu tovarov a služieb uviedol, že prihlásené tovary v triede 5 neobsahujú zhodné ani podobné tovary k zapísaným tovarom v triede 5, ktorými sú farmaceutické prípravky na liečbu koronárnych ochorení srdca. Podľa prihlasovateľa z dôvodu nejestvujúcej zhodnosti a podobnosti tovarov v triede 5 je potom vylúčená aj zhodnosť alebo podobnosť s príslušnými prihlásenými službami v triede 35.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámény dotknutých označení a ani k ich asociácii na strane verejnosti, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom 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 „ELLENTAN“, číslo spisu POZ 1788-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14.7.2017 s uplatnenou prioritou od 18.1.2017 prihlasovateľom Mgr. Jirím Starečekom, Mlýnská 700/17, 747 28 Štěpánkovice, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2018 pre tovary a služby v triedach 5, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Merus Labs Luxco II S.à r.l., 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540, Luxemburg, Luxembursko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 003431004 „ELANTAN“ s právom prednosti od 22.10.2003, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, 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 a služieb

Námietky smerujú proti nasledujúcim tovarom a službám zverejneného označenia:

trieda 5 – „*liečivá; farmaceutické prípravky; lieky pre humánnu medicínu; farmaceutické prípravky a látky na liečbu zažívacích porúch; farmaceutické prípravky a látky na liečbu metabolického syndrómu; farmaceutické látky a prípravky ovplyvňujúce metabolizmus; farmaceutické látky a prípravky ovplyvňujúce orgány tráviacej sústavy; farmaceutické prípravky a látky na prevenciu chorôb metabolického a endokrinného systému; enzýmy na lekárske použitie; tabletky na chudnutie; tabletky na potlačenie chuti do jedla; diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky obsahujúce antioxidanty; antioxidantné tabletky; výživové doplnky na lekárske použitie; výživové doplnky na reguláciu cholesterolu; aminokyselinové prípravky na lekárske použitie; bielkovinové potraviny a prípravky na lekárske použitie; cukrovinky* s

liečivými prísadami; cukríky obohatené vápnikom na lekárske použitie; žuvačky na lekárske použitie; bylinné lieky a bylinné prípravky na lekárske použitie; bylinné výživové doplnky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadavkami; zmesi rastlinných drog pripravené z koreňov, listov, vňate, kvetov alebo plodov rastlín, kôry stromov, rastlinných štiav alebo stromových živíc na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; tekuté výťažky z bylín získané varením na lekárske použitie; tekuté bylinkové výživové doplnky; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; vitamínové a minerálne výživové doplnky; vitamínové prípravky ako doplnky stravy; tekuté vitamínové prípravky; multivitamínové prípravky; vitamínové prípravky vo forme tabliet na výrobu šumivých nápojov; výživové doplnky vo forme práškov na výrobu nápojov; vlákniny pre diabetikov; výživové vlákniny uľahčujúca trávenie; diabetický chlieb upravený na lekárske použitie; výživové látky upravené na lekárske použitie; diétne potraviny pre klinickú výživu; nutraceutiká ako výživové doplnky; diétne látky a potraviny pre deti; diétne náhrady cukru na lekárske použitie; diétne cukrovinky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; diétne potraviny ako liečebná výživa prispôbená pre chorých; výživové doplnky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadavkami; včelia materská kašička (výživový doplnok)“.

trieda 35 – „reklama v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, wellness produktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv a prípravkov proti parazitom; podpora predaja (pre tretie osoby) v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, wellness produktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv a prípravkov proti parazitom; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, wellness produktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv a prípravkov proti parazitom; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom sietí vlastných poradcov; pomoc pri riadení a organizovaní obchodnej činnosti v oblasti zdravia a krásy; obchodné poradenstvo týkajúce sa franchisingu služieb spojených s poradenstvom v oblasti zdravia a krásy; obchodné poradenstvo týkajúce sa franchisingu služieb spojených s distribúciou kozmetických, dermatologických a wellness produktov z oblasti zdravia a krásy“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

trieda 5 – „*pharmaceutical preparations for the treatment of coronary heart disease*“ (farmaceutické prípravky na liečbu koronárnych ochorení srdca).

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.

Prihlásené tovary v triede 5 „*liečivá; farmaceutické prípravky; lieky pre humánnu medicínu*“ sú obsahovo široko formulované tovary, ktoré svojím obsahom môžu pokrývať aj zapísané tovary „*farmaceutické prípravky na liečbu koronárnych ochorení srdca*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 5, a preto uvedené kolízne tovary možno považovať za zhodné.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 5 „*farmaceutické prípravky a látky na liečbu zažívacích porúch; farmaceutické prípravky a látky na liečbu metabolického syndrómu; farmaceutické látky a prípravky ovplyvňujúce metabolizmus; farmaceutické látky a prípravky ovplyvňujúce orgány tráviacej sústavy; farmaceutické prípravky a látky na prevenciu chorôb metabolického a endokrinného systému*“ možno považovať za vo vysokej miere podobné so zapísanými tovarmi „*farmaceutické prípravky na liečbu koronárnych ochorení srdca*“ v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, pretože aj keď prihlásené a zapísané tovary majú rozdielne terapeutické indikácie, majú rovnakú povahu, pretože sú to špecifické chemické výrobky, ktorých účelom je vo všeobecnosti liečenie a/alebo vyliečenie, môžu byť predávané na rovnakých predajných miestach (v lekárňach), môžu pochádzať z rovnakého zdroja (z farmaceutického priemyslu) a môžu byť distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených prihlásených a zapísaných tovarov na trhu je pravdepodobný.

Prihlásené tovary v triede 5 „enzýmy na lekárske použitie; tabletky na chudnutie; tabletky na potlačenie chuti do jedla; diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky obsahujúce antioxidanty; antioxidačné tabletky; výživové doplnky na lekárske použitie; výživové doplnky na reguláciu cholesterolu; aminokyselinové prípravky na lekárske použitie; bielkovinové potraviny a prípravky na lekárske použitie; cukrovinky s liečivými prísadami; cukríky obohatené vápnikom na lekárske použitie; žuvačky na lekárske použitie; bylinné lieky a bylinné prípravky na lekárske použitie; bylinné výživové doplnky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadavkami; zmesi rastlinných drog pripravené z koreňov, listov, vňate, kvetov alebo plodov rastlín, kôry stromov, rastlinných štiav alebo stromových živíc na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; tekuté výťažky z bylín získané varením na lekárske použitie; tekuté bylinkové výživové doplnky; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; vitamínové a minerálne výživové doplnky; vitamínové prípravky ako doplnky stravy; tekuté vitamínové prípravky; multivitamínové prípravky; vitamínové prípravky vo forme tabliet na výrobu šumivých nápojov; výživové doplnky vo forme práškov na výrobu nápojov; vlákniny pre diabetikov; výživové vlákniny uľahčujúca trávenie; diabetický chlieb upravený na lekárske použitie; výživové látky upravené na lekárske použitie; diétne potraviny pre klinickú výživu; nutraceutiká ako výživové doplnky; diétne látky a potraviny pre deti; diétne náhrady cukru na lekárske použitie; diétne cukrovinky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; diétne potraviny ako liečebná výživa prispôbena pre chorých; výživové doplnky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadavkami; včelia materská kašička (výživový doplnok)“ možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „farmaceutické prípravky na liečbu koronárnych ochorení srdca“ v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, pretože majú podobný účel, keďže slúžia na liečenie chorôb či na prevenciu zdravia alebo ako podporné produkty k hlavnej liečbe prostredníctvom zapísaných tovarov. Liečba koronárnych ochorení srdca (napr. angíny pectoris, infarktu myokardu, ischemickej choroby srdca, t. j. poškodenia srdca spôsobeného zúžením alebo uzatvorením koronárnych tepien a podobne) si vyžaduje aj zmenu stravovacieho režimu, väčšinou zníženie telesnej hmotnosti, a preto strava takto chorých pacientov býva obohacovaná rôznymi výživovými doplnkami či látkami rôzneho pôvodu. Ide o tovary, ktoré môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach (v lekárňach), ich distribučné kanály môžu byť rovnaké a môžu mať aj rovnaký okruh spotrebiteľov.

Vo farmaceutickom priemysle sa vyrába široká škála liekov s terapeutickými účinkami, čoho si je široká aj odborná verejnosť vedomá. Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak môžu byť vnímané relevantnými spotrebiteľmi ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary. Je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca tovarov v triede 5 sa môže priamo zaoberať aj ich predajom a/alebo ich sprostredkovaním alebo môže byť do toho procesu zapojený. Preto prihlásené služby v triede 35 „obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv; obchodné sprostredkovateľské služby; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom sietí vlastných poradcov“ možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „farmaceutické prípravky na liečbu koronárnych ochorení srdca“ v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, aj keď v nižšej miere. Aj keď sa povaha uvedených zapísaných tovarov a prihlásených služieb nezhodujú, preukazujú podobnosti súvisiace so skutočnosťou, že sa navzájom dopĺňajú a obvykle sa ponúkajú a predávajú na rovnakých miestach.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 „reklama v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, wellness produktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv a prípravkov proti parazitom; podpora predaja (pre tretie osoby) v oblasti potravinových doplnkov, výživových extraktov, wellness produktov, farmaceutických prípravkov, prírodných liečiv a prípravkov proti parazitom; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby)“ sú odlišné od zapísaných tovarov staršej ochrannej známky v triede 5, pretože cieľom propagačnej a reklamnej činnosti je zvýšiť predaj produktov tretích osôb a ich poskytovateľmi sú spravidla špecializované spoločnosti, ktorých predmetom činnosti nie je výroba, distribúcia či predaj tovarov.

Ostatné prihlásené služby v triede 35 „obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti wellness produktov a prípravkov proti parazitom; pomoc pri riadení a organizovaní obchodnej činnosti v oblasti zdravia a krásy; obchodné poradenstvo týkajúce sa franchisingu služieb spojených s poradenstvom v oblasti zdravia a krásy; obchodné poradenstvo týkajúce sa franchisingu služieb spojených s distribúciou kozmetických, dermatologických a wellness produktov z oblasti zdravia a krásy“ nie sú podobné so zapísanými tovarmi v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, keďže sa svojim definovaným zameraním od nich zreteľne líšia, a ani ich nedopĺňajú, resp. im nekonkurujú, tiež majú odlišnú povahu, účel a poskytovateľov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1788-2017)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 003431004)

ELLENTAN

ELANTAN

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 slovné a tvorí ho osem písmenkové slovo „ELLENTAN“, ktoré je napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy.

Staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju sedem písmenkové slovo „ELANTAN“, ktoré je napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných označení písaných v štandardnom type písma. Vizuálny vnem spotrebiteľa však okrem dĺžky slovných prvkov ovplyvňuje najmä rozmiestnenie, charakter a prípadne aj tvarové zvláštnosti jednotlivých písmen. Dotknuté označenia sa zhodujú v šiestich z celkového počtu ôsmich, resp. siedmich písmen a líšia sa len v písmene „-A-“ umiestnenom na tretej pozícii v skladbe slovného prvku staršej ochrannej známky, ktoré bolo vo zverejnenom označení nahradené skupinou písmen „-LE-“, ktoré však nie sú spôsobilé potlačiť zhodné začiatky „EL-“ a konce označení „-NTAN“, a ktoré nepostačujú na vytvorenie úplne odlišného vizuálneho vnemu. Na základe toho možno konštatovať, že rozdiel medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska môže byť spotrebiteľom postrehnuteľný, ale nie dostatočný na to, aby ich spotrebiteľ bezpečne rozlíšil, a preto sú dotknuté označenia vo vysokej miere podobné z vizuálneho hľadiska.

K argumentu prihlasovateľa, že je viditeľný rozdiel v dĺžke porovnávaných označení, ako aj v tom, že vo zverejnenom označení sa nachádza dvojité „LL“, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádza, a ktoré nie je pre slovenskú verejnosť bežné, a preto si ho spotrebiteľia skôr všimnú a zapamätajú, je potrebné uviesť, že dĺžka dotknutých označení je takmer zhodná, keďže zverejnené označenie oproti staršej ochrannej známke obsahuje len jednu hlásku navyše a dvojité písmeno „LL“ vo fantazijných slovách bez konkrétneho významu nie je tiež ničím výnimočné a spotrebiteľov neprekvapí.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie spotrebiteľia prečítajú ako „e-len-tan“, keďže zdvojené písmeno „LL“ sa v slovenskom jazyku nenachádza a spotrebiteľ si zvyčajne zjednoduší jeho výslovnosť tak, že ho prečíta ako jednoduché „L“. Staršiu ochrannú známku spotrebiteľia prečítajú tak ako je napísaná „e-lan-tan“. Takže pri fonetickej reprodukcii dotknutých označení zaznie zhodná slabika „e-“, za ňou zaznie podobná slabika „-len-“ vs. „-lan-“, líšiaca sa len v hláske „e“ vs. „a“, a za ňou zaznie zhodná koncová slabika „-tan“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii dotknutých označení zaznie zhodná úvodná a koncová slabika „e-“ a „-tan“, medzi ktorými zaznie veľmi podobná slabika „-len-“ zverejneného označenia so slabikou „-lan-“ staršej ochrannej známky, pričom celkový rytmus a dĺžka ich reprodukcie je rovnaká, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia sú vo vysokej miere podobné aj z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení tvorených slovami „ELLENTAN“ a „ELANTAN“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u relevantného spotrebiteľa vyvolať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické porovnanie nemožno vykonať.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so

zohľadnením všetkých okolností týkajúcich 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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triede 5 a s nimi súvisiacich služieb v triede 35 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 farmaceutických produktov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení možno konštatovať, že dotknuté označenia boli vyhodnotené ako vo vysokej miere podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska a sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť označení neuplatní.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola konštatovaná vysoká miera vizuálnej a fonetickej podobnosti založená na skutočnosti, že dotknuté označenia sa zhodujú v šiestich z celkového počtu ôsmich, resp. siedmich písmen a líšia sa len v písmene „-A“ umiestnenom na tretej pozícii v skladbe slovného prvku staršej ochrannej známky, ktoré bolo vo zverejnenom označení nahradené skupinou písmen „-LE-“, ktoré však nie sú spôsobilé potlačiť zhodné začiatky „EL-“ a konce označení „-NTAN“ a foneticky sú si slovné prvky vyvolaným zvukovým vnemom takisto veľmi blízke, keďže spotrebiteľia slovný prvok zverejneného označenia prečítajú ako „elentan“ a slovný prvok staršej ochrannej známky ako „elantan“. Zároveň boli všetky tovary v triede 5 posúdené ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známkou v triede 5, a časť prihlásených služieb v triede 35 ako podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známkou v nižšej miere. V predmetnom prípade je potrebné taktiež prihliadnuť na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami je možné vyvážiť zhodou alebo vysokou podobnosťou kolíznych tovarov a služieb a naopak, a preto aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je potrebné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že koncovka „-TAN“ sa veľmi často používa v súvislosti s tovarmi v triede 5, ktorými sú farmaceutické prípravky, a je zapísaných mnoho starších ochranných známk pre uvedenú triedu a pre iné subjekty ako je namietateľ, a že táto koncovka má nízku rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné uviesť, že spotrebiteľ nemá dôvod rozdeliť slovný prvok zverejneného označenia „ELLENTAN“ ani slovný prvok staršej ochrannej známky „ELANTAN“ tak, ako to uviedol prihlasovateľ, pretože žiadna z častí „ELLEN-TAN/ELAN-TAN“ v súvislosti s relevantnými tovarmi alebo službami nie je nositeľom konkrétneho významu. Na druhej strane ani použitý štandardný typ písma bez akejkoľvek grafickej úpravy vo zverejnenom označení a staršej ochrannej známke nebude navádzať spotrebiteľov k tomu, aby tieto označenia umelo rozdelili na vyššie uvedené časti, a preto možno konštatovať, že relevantní spotrebiteľia budú slovný prvok zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vnímať tak ako už bolo uvedené vyššie, ako prvky bez konkrétneho významu a s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Je potrebné tiež dodať, že existencia niekoľkých zápisov ochranných známk s koncovkou „-TAN“ 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 ak sa aj spotrebiteľia s označeniami obsahujúcimi koncovku „-TAN“ reálne na trhu stretli, nevypovedá to o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú. Taktiež rozdielny prístup pri porovnaní tovarov ako farmaceutických prípravkov viazaných na lekárske predpis a výživových doplnkov, resp. neregistrovaných farmaceutických prípravkov nie je opodstatnený, pretože táto skutočnosť nemá osobitný význam pri porovnávaní takýchto tovarov, a preto sa liek, ktorého výdaj je viazaný na lekárske predpis všeobecne považuje za podobný voľne predajnému lieku. Navyše použitie staršej ochrannej známky pre skupinu neregistrovaných farmaceutických prípravkov a služieb

dopĺňajúcich sa s nimi nie je možné v budúcnosti vylúčiť. V daných súvislostiach je preto potrebné tvrdenia prihlasovateľa považovať za neodôvodnené.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlásené tovary v triede 5 a časť prihlásených služieb v triede 35 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:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Krasovkého 13
851 01 Bratislava 5

Bc. Peter Kubínyi, SLOVAKIAPATENT
Piaristická 9
911 01 Trenčín 1