



Banská Bystrica 14. 9. 2020
POZ 1219-2019/N-106-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Evonik Industries AG, Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Elonik“ do registra ochranných známk, prihláseného 7.6.2019 prihlasovateľom ARDEZ Pharma, spol. s r. o., V Borovičkách 278, 252 26 Kosoř, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Jiřím Trnkou, Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1219-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.8.2019, 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 „Elonik“, číslo spisu POZ 1219-2019, sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Elonik“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1219-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5.11.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 918426 „EVONIK“, ktorá bola zapísaná 2.10.2006 pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre územie Európskej únie s uplatnenou prioritou od 7.4.2006.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu prihlásených tovarov v triedach 3 a 5 pre zverejnené označenie so zapísanými tovarmi v triedach 3 a 5 pre staršiu ochrannú známku a skonštatoval, že všetky prihlásené tovary možno aj bez bližšieho porovnania považovať za zhodné alebo vo vysokej miere podobné so zapísanými tovarmi v triedach 3 a 5 pre staršiu ochrannú známku. Podľa namietateľa zhoda dotknutých tovarov vyplýva z rovnako formulovaného pomenovania jednotlivých tovarov, ďalej z toho, že predmetné tovary sú určené na rovnaký alebo podobný účel (kozmetické výrobky, prípravky na čistenie, farmaceutické prípravky, výživové doplnky, hygienické výrobky), tiež ich vyrábajú podniky s rovnakým výrobným zameraním, sú určené rovnakým spotrebiteľom a sú distribuované rovnakými obchodnými kanálmi.

Následne namietateľ opísal staršiu ochrannú známku a aj zverejnené označenie. Uviedol, že obsahujú zhodný počet písmen, pričom sa zhodujú v piatich z celkového počtu šiestich písmen, ktoré sú navyše umiestnené v skladbe slov na rovnakých pozíciách.

Podľa namietateľa rozdiel medzi dotknutými označeniami spočívajúci len v jednom písmene je nepatrný a nevýrazný, a tak konštatoval ich vysokú vizuálnu podobnosť.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že aj z tohto hľadiska je podobnosť medzi dotknutými označeniami vysoká, keďže ich slovné prvky sú vyslovované trojslabične ako „e-lo-nik“ vs. „e-vo-nik“, pričom ich prvá a tretia slabika zaznejú zhodne ako „e-“ a „-nik“ a jediný rozdiel zaznie pri interpretácii ich druhej slabiky pozostávajúcej z rozdielnej úvodnej spoluhlásky „l“ vs. „v“ a rovnakej samohlásky „o“. Podľa namietateľa je vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľia tento nepatrný zvukový rozdiel prepočujú z dôvodu, že sa spoluhlásky „l“ vs. „v“ vyslovujú neznelo, a preto nespôsobia žiadnu zmenu v intonácii a ani v rytme vyslovovaných slovných prvkov, pri ktorej sa striedajú samohlásky so spoluhláskami.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ uviedol, že dotknuté označenia sú fantazijné a ako celky sa nevzťahujú k žiadnemu ucelenému a jasnému konceptu, a preto ich porovnanie z tohto hľadiska nie je možné.

Relevantnú spotrebiteľskú verejnosť v danom prípade podľa namietateľa tvorí vzhľadom na charakter sporných tovarov v triedach 3 a 5 odborná a aj laická verejnosť a jej miera pozornosti sa bude pohybovať v závislosti od druhu konkrétnych tovarov od priemernej až po vyššiu.

Ďalej namietateľ poukázal aj na kompenzačný princíp a dodal, že ochranným známkam s inherentnou alebo nadobudnutou rozlišovacou spôsobilosťou prináleží širšia ochrana ako známkam s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Podľa namietateľa jeho ochranná známka má priemernú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je vo vzťahu k zapísaným tovarom fantazijná.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti namietateľ konštatoval, že pravdepodobnosť zámieny medzi dotknutými označeniami je daná a nemožno vylúčiť ani asociáciu medzi nimi, pretože spotrebiteľia sa môžu domnievať, že tovary takto označené pochádzajú od jedného subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Namietateľ v závere námietok navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 28.11.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie s poučením, že ak sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadrí, úrad podľa § 31 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov rozhodne podľa obsahu spisu.

Prihlasovateľ sa k námietkam v stanovenej lehote do 4.2.2020 nevyjadril.

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 podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 ochrannej známky „Elonik“, číslo spisu POZ 1219-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 7.6.2019 prihlasovateľom ARDEZ Pharma, spol. s r. o., V Borovičkách 278, 252 26 Kosoř, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 5.8.2019 pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Evonik Industries AG, Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, Nemecko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 918426 „EVONIK“ s právom prednosti od 7.4.2006, ktorá je s platnosťou pre Európske spoločenstvo zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 3 – „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárске výrobky, esenciálne oleje; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie*“,

v triede 5 – „*farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekčné prípravky; pastilky na farmaceutické použitie*“.

Staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 a 42 zapísaná aj pre nasledujúce tovary:

v triede 3 – „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices*“ [bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárске výrobky; esenciálne oleje, kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov],

v triede 5 – „*pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; sanitary products for medical use; dietetic substances adapted for medical use; food supplements for medical use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; gases for medical purposes, gases for respiration*“ [farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky; hygienické prípravky pre lekárske účely; diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov, zubný vosk; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicidy, herbicidy; plyny na lekárske použitie, plyny na dýchanie].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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.

Tovary v triede 3 „*voňavkárске výrobky, esenciálne oleje; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie*“ sú tovarmi obsiahnutými v zozname prihlásených tovarov pre zverejnené označenie a zároveň v zozname tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Ďalej je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; bieliace prípravky a pracie prostriedky*“ v triede 3. Staršia ochranná známka je

zapísaná pre tovary „kozmetické prípravky; prípravky na čistenie zubov; bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne“ v triede 3, v ktorých sú obsiahnuté predmetné tovary zverejneného označenia, a preto je možné konštatovať ich zhodu.

„Farmaceutické a zverolekárske prípravky; potraviny pre dojčatá; dezinfekčné prípravky“ v triede 5 sú tovarmi obsahujúcimi v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Tovary „lekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie“ prihlásené v triede 5 pre zverejnené označenie sú obsiahnuté prostredníctvom synonymického názvu v zozname tovarov zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „farmaceutické prípravky; hygienické prípravky pre lekárske účely“, teda ide o tovary zhodné.

Ostatné tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 5 „diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; pastilky na farmaceutické použitie“ spadajú pod obsahovo širšie definované tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku „farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky; diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky na lekárske použitie“ v triede 5. Možno teda konštatovať, že aj tieto tovary zverejneného označenia v triede 5 sú zhodné s uvedenými zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 5, pretože majú rovnaký účel (liečba alebo prevencia ochorení u ľudí alebo zvierat), môžu pochádzať od rovnakého výrobcu, zväčša sú dostupné na rovnakých predajných miestach (lekárne, špeciálne miesta v drogériách), a rovnaký je aj okruh ich spotrebiteľov (odborník, pacient, laik), tvorený jednak odbornou verejnosťou zloženou z profesionálov z oblasti farmácie a medicíny, ale aj laickou verejnosťou reprezentovanou pacientom ako koncovým spotrebiteľom porovnávaných tovarov.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary v triedach 3 a 5 sú zhodné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1219-2019)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 918426)

Elonik

EVONIK

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 slovný prvok „Elonik“, ktorý je napísaný písmenami malej tlačenej abecedy, okrem úvodného písmena „E“, ktoré je veľké.

Staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju slovný prvok „EVONIK“, ktorý je napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy.

V súvislosti s obidvomi slovnými označeniami je potrebné uviesť, že chránia slovný prvok ako taký, a preto nie je podstatné, či je slovné označenie vyjadrené veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných označení napísaných štandardným typom písma. Dotknuté označenia sa zhodujú v piatich z celkového počtu šiestich písmen a líšia sa len v písmene „-V-“ umiestnenom na druhej pozícii v skladbe slovného prvku staršej ochrannej známky, ktoré je vo zverejnenom označení nahradené písmenom „-I-“. Rozdiel v jednej spoluhláske uprostred slovného prvku spotrebiteľ ľahko prehliadne, a preto nepostačuje na vytvorenie odlišného vizuálneho vnemu, keďže v porovnávaných označeniach sú zhodné prvé písmeno „E-“, ako aj zvyšné štyri písmená „-onik/-ONIK“ na ich konci. Na základe toho možno konštatovať, že dotknuté označenia sú vo vysokej miere podobné z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú ako „e-lo-nik“ a staršiu ochrannú známku ako „e-vo-nik“, takže pri fonetickej reprodukcii dotknutých

označení zaznie zhodná úvodná slabika „e-“, za ňou zaznie podobná slabika „-lo-“ vs. „-vo-“, líšiaca sa len v hláske „l“ vs. „v“, a za ňou zaznie opäť zhodná koncová slabika „-nik“. Ďalej je potrebné uviesť, že pri vyslovovaní slov sa kladie väčší dôraz na začiatok slov, resp. na prvú slabiku, a preto minimálny rozdiel pri zvukovej realizácii druhej slabiky neovplyvní celkový rovnaký zvukový vnem vyvolaný rovnakým rytmom, intonáciou a dĺžkou zhodných, resp. veľmi podobných slabík, keďže na konci druhej čiastočne odlišnej slabiky zaznie tiež zhodná samohláska „o“. Možno preto 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 „Elonik“ a „EVONIK“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u relevantného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko nie je možné vyhodnotiť a ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení relevantným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 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 relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 3 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Tieto tovary sú tovarmi každodennej spotreby bez akéhokoľvek rizika či finančnej náročnosti, a preto si pri ich výbere nevyžadujú vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa, ako taký, ktorý kolíše od nižšieho po priemerný. Čo sa týka tovarov v triede 5, relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tu tvorí jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), pri 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 celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény 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. Konštatovaná vysoká miera vizuálnej a fonetickej podobnosti je založená na skutočnosti, že dotknuté označenia obsahujú päť zhodných písmen „E-onik/E-ONIK“ zo šiestich, ktoré sa nachádzajú na rovnakých pozíciách na začiatku a konci označení. Odlišnosť spočívajúca len v jednej spoluhláske „l“ vs. „v“ nie je spôsobilá ovplyvniť vnímanie sporných označení tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné, a preto aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú bude venovať predovšetkým tovarom v triede 5, je potrebné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu.

Z uvedeného vyplýva, že podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli v plnom rozsahu naplnené, a preto 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 - mestská časť Ružinov

Mgr. Jiří Trnka
VMT Pharma, s. r. o.
Svetlá 1
811 02 Bratislava 1