



Banská Bystrica 4. 8. 2021

POZ 1268-2020/N-82-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Neo G Limited, Unit 8 A B and C Killinghall Stone Quarry Ripon Road, Killinghall Harrogate, North Yorkshire HG3 2BA, Spojené kráľovstvo, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „NEOACTIV“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 12.6.2020 prihlasovateľom SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzsko, zastúpeným v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ ŽOVIC IP s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1268-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.8.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „NEOACTIV“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1268-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.11.2020 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 tovarov prihlásených v triedach 5 a 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom nasledovných starších ochranných znáмок:

- ochrannej známky EÚ „Neo G“ č. 14059158 s právom prednosti od 13.5.2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 10, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- ochrannej známky EÚ „NEOTAPE“ č. 16982142 s právom prednosti od 13.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5 a 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- ochrannej známky EÚ „NEOFEET“ č. 17000845 s právom prednosti od 20.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 10 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je slovné, pozostávajúce zo slovného prvku „NEOACTIV“ napísaného veľkým písmom a dve staršie slovné známky pozostávajú zo slovných prvkov „NEOTAPE“ a „NEOFEET“ napísaných veľkým písmom a jedna staršia ochranná známka je slovná pozostávajúca zo slovného prvku „Neo“ a samostatného veľkého písmena „G“.

Podľa namietateľa zhoda v slovnom prvku, resp. postupnosti písmen „NEO“ vyvolá pravdepodobnosť zámienky medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami. Staršie ochranné známky namietateľ považoval za „príbuzné“ alebo „sériové“ ochranné známky lebo vyjadrujú integrálne rovnaký rozlišujúci prvok s pridaným slovným prvkom, ktorý ich navzájom odlišuje, alebo sa v nich opakuje rovnaká predpona, ktorá je vyňatá z pôvodnej ochrannej známky. V súvislosti s týmto tvrdením namietateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2007, II Ponte Finanziaria vs EUIPO, C-234/06 P. Podľa vyjadrenia namietateľa slovný prvok „Neo“, resp. predpona „NEO-“ vyvolá asociáciu medzi zverejneným označením a staršími „príbuznými“, resp. „sériovými“ ochrannými známkami. Podľa namietateľa spotrebiteľ sa môže zmýliť v súvislosti s pôvodom

tovarov chránených zverejneným označením a mylne sa domnievať, že toto zverejnené označenie je „príbuznou“ alebo „sériovou“ ochrannou známkou namietateľa.

Namietateľ tiež poukázal na svoje obchodné meno „Neo G“, ktoré používa pri podnikaní s tovarmi a ktoré je zhodné s jednou zo starších ochranných známk obsahujúcu slovný prvok „Neo“.

Namietateľ uviedol, že slovný prvok „Neo“ používa ako „stavebný“ prvok pri svojich starších ochranných známkach a dodal, že v oblasti ortopedických a športových podporných výrobkov má vybudovanú svoju značku a dobré meno a svoje výrobky predáva a distribuuje nielen v Európe, ale aj vo svete.

Namietateľ vyjadril názor, že zhodnosť v slovnom prvku „NEO“ medzi kolíznymi označeniami, posilňuje dojem podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami vzhľadom na to, že sa tieto označenia nachádzajú v tom istom výrobnom, obchodnom a spotrebiteľskom sektore.

Namietateľ uviedol, že slovo „NEO“ umiestnené na začiatku starších ochranných známk a zverejneného označenia má dominantný charakter vo vzťahu k ostatným slovným prvkom týchto označení, a preto môže dôjsť k pravdepodobnosti zámény medzi kolíznymi označeniami.

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a starších ochranných známk namietateľa založil na zhodnosti časti slova „NEO“ a tvrdil, že fonetická podobnosť medzi staršími známkami a zverejneným označením je výraznejšia, lebo slovo „NEO“ sa nachádza vo všetkých označeniach na rovnakom mieste na začiatku označení. Namietateľ pripustil, že aj keď prítomnosť rozdielnych prípon starších ochranných známk („G“, „-TAPE“ a „-FEET“) a zverejneného označenia („-ACTIV“) zoslabí mieru podobnosti, je možné pripustiť existenciu určitej fonetickej podobnosti medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ uviedol, že staršiu ochrannú známku „Neo G“ považuje za fantazijnú, lebo pre spotrebiteľa nemá žiadny význam a dodal, že staršie sériové známky „NEOTAPE“ a „NEOFEET“ považuje za označenia, ktoré evokujú a naznačujú vlastnosti tovarov, pričom ale nejde o opisné označenia, pretože bežný spotrebiteľ musí použiť dávku predstavivosti pre spojenie s daným tovarom. Podľa namietateľa slovný prvok „NEO“ má význam „obnovený, čiastočne nadväzujúci na niečo pôvodné, ale odlišujúci sa od pôvodného v istých prejavoch, črtách“. Podľa namietateľa si spotrebiteľ bude príponu „-TAPE“ spájať s páskou, príponu „-FEET“ s nohami resp. chodidlami a príponu „-ACTIV“ so slovom aktívny. Podľa namietateľa spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, že zverejnené označenie patrí do série starších ochranných známk.

Namietateľ vyslovil názor, že spoločný prvok starších „sériových“ ochranných známk a zverejneného označenia „NEO“ je použitý s rovnakým sémantickým obsahom na rovnakom mieste, čo výrazne umocňuje pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Pri porovnaní tovarov namietateľ uviedol, že prihlásené tovary sú zhodné, vysoko podobné a podobné so zapísanými tovarmi v triedach 5 a 10 starších ochranných známk a dodal, že spotrebiteľia by sa pravdepodobne domnievali, že tovary označené zverejneným označením súvisia s majiteľom starších „sériových“ ochranných známk.

Podľa namietateľa v uvedenom prípade existuje veľká pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami na strane verejnosti, prípadne si spotrebiteľ môže zverejnené označenie spájať – asociovať so staršími ochrannými známkami namietateľa a bude ho považovať za ďalšie zo „série“ označení namietateľa.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „NEOACTIV“, číslo spisu POZ 1268-2020, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary zverejneného označenia.

Listom úradu z 5.11.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v lehote stanovenej úradom k námietkam 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.

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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 „NEOACTIV“, číslo spisu POZ 1268-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.6.2020 prihlasovateľom SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzsko a zverejnená vo Vestníku úradu 3.8.2020 pre tovary v triedach 5 a 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Neo G Limited, Unit 8 A B and C Killinghall Stone Quarry Ripon Road, Killinghall Harrogate, North Yorkshire HG3 2BA, Spojené kráľovstvo, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „Neo G“ č. 14059158 s právom prednosti od 13.5.2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 10, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ „NEOTAPE“ č. 16982142 s právom prednosti od 13.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5 a 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ „NEOFEET“ č. 17000845 s právom prednosti od 20.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 10 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 5 – „farmaceutické prípravky; výživové doplnky; potravinové doplnky na lekárske použitie; krémy, spreje, séra, balzamy a roztoky na lekárske použitie na prevenciu alebo na zmiernenie bolesti tela“,

v triede 10 – „lekárske prístroje a nástroje; bandáže; náplasti; transdermálne náplasti, podložky, zábaly; svetlom alebo infračerveným žiarením aktivované uvoľňovacie bandáže, náplasti, podložky, zábaly na terapeutické účely; bandáže, zábaly, podložky, náplasti obsahujúce minerály alebo biominerály uvoľňujúce energiu do bolestivej oblasti; lekárske prístroje a prístroje používané pri starostlivosti o zdravie v oblasti bolesti; počítačom riadené tréningové prístroje na zmiernenie bolesti a na terapeutické použitie; elektronické stimulačné prístroje na zmiernenie bolesti a na fyzioterapiu; fyzioterapeutické a rehabilitačné zariadenia; tréningové prístroje na liečebné rehabilitačné použitie; cvičebné stroje na terapeutické použitie“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „first aid kits; medical gels and creams; dietetic food and substances adapted for medical use; dietary supplements for humans; materials for dressings; none of the aforementioned for use in the dental, orthodontic, and maxillofacial fields or veterinary fields“ (lekárničky [naplnené]; lekárske gély a krémy; dietetické výrobky a výživné doplnky na lekárske účely; diétne potravinové doplnky pre ľudí; obväzové materiály; žiadne z vyššie uvedených výrobkov nie sú určené pre zubársku, ortodontickú a maxilofaciálnu oblasť alebo oblasť zverolekárstva),

v triede 10 – „supportive bandaging, garments and equipment; compression bandages and garments; orthopaedic and medical braces; medical and orthopaedic articles, footwear, supplies and equipment; compression wear; support pillows; mobility aids; hot and cold therapy apparatus; splints for medical purposes; apparatus for achieving physical fitness (for medical use); supportive clothing; compression and supportive clothing; supportive braces; supportive and compression hosiery for sporting use; none of the aforementioned for use in the dental, orthodontic and maxillofacial fields“ (podporné bandáže, odevy a

príslušenstvo; tlakové obvazy a odevy; ortopedické a lekárske ortézy; lekárske a ortopedické výrobky, obuv, náhrady a príslušenstvo; kompresné odevy; podporné vankúše; pomôcky podporujúce mobilitu; zariadenia na horúcu a studenú terapiu; dlahy na lekárske použitie; prístroje na zlepšovanie telesnej kondície na lekárske účely; podporné odevy; kompresné a podporné oblečenie; podporné ortézy; podporné a kompresné pančuchy na športové účely; žiadne z vyššie uvedených výrobkov nie sú určené na použitie v zubárskej, ortodontickej a maxilofaciálnej oblasti),

v triede 25 – „*hosiery; undergarments; footwear*“ (pančuchový tovar; bielizeň [spodné šatstvo]; obuv),

v triede 28 – „*limb protectors for sporting use; sporting and fitness articles and equipment*“ (chrániče končatín na športové účely; športové a fitness výrobky a vybavenie).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „*materials for dressings; adhesive bandages; hygienic bandages; pressure bandages; compression bandages [dressings]; elastic bandages [dressings]*“ (obvazové materiály; adhézne bandáže; dámske hygienické menštruačné potreby; tlakové bandáže; kompresné obvazy; elastické obvazy),

v triede 10 – „*supportive bandaging; compression bandages and garments; orthopaedic and medical braces; orthopaedic bandages; elastic bandages; kinesiology bandages; therapeutic support bandages; bandages for joints; adhesive bandages (supportive); plaster bandages; bandages for pain relief; bandages for medical joint treatment; muscular support bandages; bandages for sporting use; compression wear; apparatus for achieving physical fitness (for medical use), supportive clothing and bandages; compression and supportive clothing; supportive and compression hosiery for sporting use; supportive braces*“ (podporné bandáže; kompresné obvazy a odevy; ortopedické a lekárske ortézy; ortopedické bandáže; elastické bandáže; kineziologické bandáže; terapeutické podporné bandáže; bandáže na kĺby; podporné lepiace bandáže; sadrové bandáže; bandáže na zmiernenie bolesti; bandáže na liečenie kĺbov; bandáže na podporu svalstva; bandáže na športové účely; kompresné odevy; zariadenia na dosiahnutie telesnej kondície (na lekárske použitie), podporné odevy a bandáže; kompresné a podporné oblečenie; podporné a kompresné pančuchy na športové účely; podporné ortézy).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „*foot care preparations for medical use; medical dressings; medical dressings for feet; medicated foot creams; medicated foot balms; medicated foot powder; athlete's foot preparations; remedies for foot perspiration; corn rings for feet; plasters; plasters for feet; nail treatments, creams and preparations; anti-fungal preparations; burs [feet]; sprays for feet; bandages; adhesive bandages; elastic bandages for dressings; bunion pads; bandages for blisters; creams and preparations for blisters*“ (prípravky na ošetrovanie chodidiel na lekárske účely; zdravotnícke obvazy; lekárske obvazy na chodidlá; liečivé krémy na chodidlá; liečivé balzamy na nohy; liečivé púdre na nohy; prípravky na ošetrovanie chodidiel športovcov; prípravky proti poteniu nôh; náplast' na kurie oká; náplasti; náplasti na chodidlá; krémy a prípravky na ošetrovanie nechtov; protiplesňové prípravky; brúsky [chodidlá]; spreje na chodidlá; bandáže; adhézne bandáže; elastické bandáže na oblečenie; vložky na vybočený palec; bandáže na pľuzgiere; krémy a prípravky na pľuzgiere),

v triede 10 – „*orthopaedic footwear; orthopaedic shoes; orthopaedic foot cushions; orthopaedic soles for footwear; orthopaedic inserts for footwear; inserts for footwear namely heel spurs, wedges, and pads; insoles for orthopaedic footwear; orthopaedic supports for feet; supports for flat feet; insoles and supports for corrective feet conditions; arch supports for footwear; orthopaedic boots; shoe pads for medical use; toe inserts for orthopaedic footwear; foot warmers for medical use; foot bandages [supportive]; foot massage apparatus; supports for bunions; compression socks for medical and therapeutic use; compression sleeves; support socks; flight socks; socks for diabetics; socks for varicose veins; supports for ankles; ankle and feet supports for pain relief; orthopaedic toe rings and caps; orthopaedic toe spreaders; orthopaedic toe supports; bandages; bandages for feet and ankles*“ (ortopedická obuv; ortopedické topánky; ortopedické vankúšiky pod chodidlá; ortopedické vložky; ortopedické vložky do obuvi; vložky do obuvi, menovite na päťové ostrohy, klíny a podložky; ortopedické vložky do obuvi; ortopedické podporné prvky pre chodidlá; podpory na ploché nohy; vložky a podpory do obuvi na korekciu chodidla; ortopedické vložky do topánok; ortopedické čižmy; vložky do obuvi na lekárske účely; prstové vložky do ortopedickej obuvi; ohrievače na nohy na lekárske účely; podporné bandáže chodidiel; zariadenia na masáž chodidiel; podpery pre vybočené palce; kompresné ponožky na lekárske alebo terapeutické použitie; kompresné rukávy; spevňujúce ponožky; kompresné ponožky do lietadla; ponožky pre diabetikov; ponožky na kŕčové žily; podpery pre členky; podpery pre členky a chodidlá na zmiernenie bolesti; ortopedické krúžky a čiapočky na prsty na nohách;

ortopedické pomôcky na roztáhovanie prstov na nohách; ortopedické podložky prstov chodidiel; bandáže; bandáže na chodidlá a členky),

v triede 25 – „*footwear; shoes; sandals; slippers; boots; socks*“ (obuv; topánky; sandále; papuče; vysoká obuv; ponožky).

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 doplňujúci 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 „*farmaceutické prípravky; krémy, spreje, séra, balzamy a roztoky na lekárske použitie na prevenciu alebo na zmiernenie bolesti tela*“, ktoré sú zhodné s tovarmi „*lekárske gély a krémy*“ prvej staršej ochrannej známky a tovarmi „*prípravky na ošetrovanie chodidiel na lekárske účely*“ tretej staršej ochrannej známky v tej istej triede. Prihlásené tovary „*farmaceutické prípravky; krémy, spreje, séra, balzamy a roztoky na lekárske použitie na prevenciu alebo na zmiernenie bolesti tela*“ sú podobné aj s tovarmi „*bandáže na zmiernenie bolesti; bandáže na liečenie kĺbov*“ v triede 10 druhej staršej ochrannej známky, keďže môžu slúžiť na rovnaký účel, sú dostupné na rovnakých predajných miestach a určené sú pre rovnakú skupinu spotrebiteľov.

Prihlásené tovary „*výživové doplnky; potravinové doplnky na lekárske použitie*“ v triede 5 zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi „*dietetické výrobky a výživné doplnky na lekárske účely*“ v tej istej triede prvej staršej ochrannej známky.

Pre nasledujúce prihlásené tovary v triede 10 je možné konštatovať zhodu so zapísanými tovarmi starších ochranných známk, keďže ide rovnako, resp. synonymicky pomenované tovary alebo konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak. Ide o:

- prihlásené tovary „*lekárske prístroje a nástroje*“ a zapísané tovary „*lekárske výrobky, náhrady a príslušenstvo*“ pre prvú staršiu ochrannú známku, zapísané tovary „*zariadenia pre dosiahnutie telesnej kondície (na lekárske použitie)*“ pre druhú staršiu ochrannú známku, zapísané tovary „*ohrievače na nohy na lekárske účely*“ pre tretiu staršiu ochrannú známku,
- prihlásené tovary „*bandáže*“ a zapísané tovary „*podporné bandáže*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku a zapísané tovary „*bandáže*“ pre tretiu staršiu ochrannú známku,
- prihlásené tovary „*podložky; zábaly; svetlom alebo infračerveným žiarením aktivované uvoľňovacie bandáže, náplasti, podložky, zábaly na terapeutické účely; bandáže, zábaly, podložky, náplasti obsahujúce minerály alebo biominerály uvoľňujúce energiu do bolestivej oblasti*“ a zapísané tovary „*podporné vankúše; podporné bandáže*“ pre prvú staršiu ochrannú známku, zapísané tovary „*podporné dlahy; bandáže na zmiernenie bolesti; bandáže na liečenie kĺbov*“ pre druhú staršiu ochrannú známku, zapísané tovary „*ortopedické podložky prstov chodidiel; bandáže*“ pre tretiu staršiu ochrannú známku.

Prihlásené tovary „*lekárske prístroje a prístroje používané pri starostlivosti o zdravie v oblasti bolesti; počítačom riadené tréningové prístroje na zmiernenie bolesti a na terapeutické použitie; elektronické stimulačné prístroje na zmiernenie bolesti a na fyzioterapiu; fyzioterapeutické a rehabilitačné zariadenia; tréningové prístroje na liečebné rehabilitačné použitie; cvičebné stroje na terapeutické použitie*“ v triede 10 sú podobné so zapísanými tovarmi „*prístroje na zlepšovanie telesnej kondície na lekárske účely, zariadenia na horúcu a studenú terapiu*“ v triede 10 pre prvú staršiu ochrannú známku a zapísanými tovarmi „*zariadenia na dosiahnutie telesnej kondície (na lekárske použitie)*“ v triede 10 pre druhú staršiu ochrannú známku a zapísanými tovarmi „*zariadenia na masáž chodidiel*“ v triede 10 pre tretiu staršiu ochrannú známku, keďže ide o zdravotnícke prístroje, zariadenia a stroje, ktoré môžu mať rovnakých výrobcov, sú dostupné na rovnakých predajných miestach a určené sú pre rovnakú skupinu spotrebiteľov.

Prihlásené tovary „*náplasti; transdermálne náplasti*“ v triede 10 sú podobné s tovarmi „*náplasti*“ v triede 5 tretej staršej ochrannej známky, ide o tovary, ktoré sú nazvané rovnakými názvami ale sú prihlásené resp. zapísané v rôznych triedach.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1268-2020)

NEOACTIV

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 14059158)

Neo G

Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 16982142)

NEOTAPE

Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 17000845)

NEOFEET

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 a je tvorené slovným prvkom „NEOACTIV“, napísaným veľkými písmenami.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovom „Neo“, ktorého začiatkové písmeno je veľké, ostatné písmená sú malé a písmenom „G“, napísaným veľkým písmom.

Druhá staršia ochranná známka je slovná tvorená slovným prvkom „NEOTAPE“, napísaným veľkými písmenami.

Tretia staršia ochranná známka je slovná tvorená slovným prvkom „NEOFEET“, napísaným veľkými písmenami.

Ďalej je potrebné uviesť uplatňovanú zásadu, že v prípade slovných ochranných znáмок 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 je možné uviesť, že prvá staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „Neo“, ktorý je zhodný so začiatkom slovného prvku zverejneného označenia „NEO-“. Rozdiel medzi oboma označeniami je na konci prvej staršej ochrannej známky v samostatnom písmene „G“ a v druhej časti slovného prvku „-ACTIV“ zverejneného označenia. Uvedené odlišnosti nepotlačia vizuálne vnímanie zhodnej slovnej časti „Neo“ a „NEO“ v takej miere, aby bola spotrebiteľom prehliadaná, a preto je možné konštatovať, že uvedená zhoda na začiatku je spôsobilá ovplyvniť dojem vyvolaný zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou tak, že je možné konštatovať ich aspoň čiastočnú vizuálnu podobnosť.

Druhá a tretia staršia ochranná známka obsahujú na začiatku slovného prvku tri písmená „NEO-“, ktoré sú zhodné s tromi prvými písmenami zverejneného označenia „NEO-“. Rozdiel medzi slovnými prvkami kolíznych označení je na konci druhej staršej ochrannej známky v písmenách „-TAPE“, na konci tretej staršej ochrannej známky v písmenách „-FEET“ a na konci zverejneného označenia v písmenách „-ACTIV“. Uvedená odlišná slovná časť však nepotlačí vizuálne vnímanie zhodnej slovnej časti „NEO“ v takej miere, aby bola spotrebiteľom prirodzene lepšie vnímajúcim začiatok označení prehliadaná, a preto je možné konštatovať, že uvedená zhoda na začiatku je spôsobilá ovplyvniť dojem vyvolaný zverejneným označením a druhou a treťou staršou ochrannou známkou tak, že je možné konštatovať ich aspoň čiastočnú vizuálnu podobnosť.

Z fonetického hľadiska je možné uviesť, že pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie trojslabičné slovo „neo-ac-tiv“ alebo „neo-ak-tiv“ v anglickej výslovnosti. V prípade prvej staršej ochrannej známky bude jej zvuková reprodukcia spotrebiteľmi v podobe „neo-g“ alebo „neo-dží“ v anglickej výslovnosti. Pri vyslovení druhej staršej ochrannej známky zaznie trojslabičné slovo „neo-ta-pe“, resp. dvojslabičné „neo-tejp“ v anglickej výslovnosti. Pri vyslovení tretej staršej ochrannej známky zaznie dvojslabičné slovo „neo-fet“, resp. „neo-fít“ v anglickej výslovnosti. Pri všetkých označeniach spotrebiteľa na začiatku zaregistrujú rovnaké zoskupenie písmen „neo“, avšak je nutné je uviesť, že spotrebiteľa zachytia pri prvej staršej ochrannej známke aj písmeno „g“, resp. „dží“, pri druhej staršej ochrannej známke aj koncovku „-tape“, resp. „-tejp“ a pri tretej staršej ochrannej známke aj koncovku „-fet“, resp. „-fít“. Uvedené rozdiely však nedokážu potlačiť zhodný zvukový vnem „neo“ v kolíznych označeniach na ich začiatkoch, a teda porovnávané označenia možno hodnotiť ako čiastočne foneticky podobné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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.

Čo sa týka slovného prvku zverejneného označenia „NEOACTIV“, druhej staršej ochrannej známky „NEOTAPE“ a tretej staršej ochrannej známky „NEOFEET“, ktoré aspoň niektorí spotrebiteľa pri uvedení si ich významu pravdepodobne rozdelia na prvú slovnú časť „neo“ a druhé časti „activ“, „tape“ a „feet“. Slovný prvok „neo“ budú spotrebiteľa vnímať ako predponu v zložených slovách. Pri prvej staršej ochrannej známke sú slovný prvok „Neo“ a písmeno „G“ oddelené. Slovný prvok „neo“ má aj pre slovenského spotrebiteľa jasný význam ako „nový“. Slovný prvok „activ“ zverejneného označenia patrí do základnej anglickej slovnej zásoby a bude u spotrebiteľov spájaný s významom „aktívny“ alebo „účinný“. Veľké písmeno „G“ prvej staršej ochrannej známky budú spotrebiteľa vnímať ako len ako písmeno latinskej abecedy a nebude u spotrebiteľov vyvolávať žiadny významový vnem. Slovný prvok „tape“ druhej staršej ochrannej známky patrí taktiež do anglickej slovnej zásoby, avšak uvedenie si jeho významu predpokladá buď viac ako základnú znalosť angličtiny alebo v skupine aktívnych športovcov, ktorí dnes už pomerne bežne využívajú túto terapiu, bude spájaný s významom „páska“ alebo „lepiaca páska“. Slovný prvok „feet“ tretej staršej ochrannej známky tiež patrí do anglickej slovnej zásoby a môže byť časťou spotrebiteľov spájaný s významom „chodidlá“ alebo „nohy“. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že kolízne označenia sú sémanticky podobné len v tej miere, že obsahujú slovný prvok „NEO“ resp. „Neo“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 a 10 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 spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámeny označení farmaceutických produktov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych prístrojov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámenny porovnávaných označení možno konštatovať, že medzi zverejneným označením a prvou, druhou a treťou staršou ochrannou známkou bola zistená podobnosť v nízkej miere z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického. V tomto prípade však ide o označenia, ktoré sú čiastočne podobné vzhľadom na síce jasne identifikovateľný rovnaký prvok „NEO“, ale zároveň je potrebné zdôrazniť, že ide o prvok, ktorý nemá ako taký žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, a preto nepatrí k prvkom, na základe ktorých by spotrebiteľ mohol bez ďalšieho identifikovať obchodný pôvod výrobkov. V súlade s tým, čo tvrdil namietateľ, že staršie ochranné známky je nutné považovať za „príbuzné“ alebo „sériové“ ochranné známky, lebo vyjadrujú integrálne rovnaký rozlišujúci prvok s pridaným slovným prvkom, ktorý ich navzájom odlišuje, alebo sa v nich opakuje rovnaká predpona alebo prípona, ktorá je vyňatá z pôvodnej ochrannej známky, pričom sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora C-234/06 P, nemožno poprieť skutočnosť, že rovnaký opakujúci sa prvok v označeniach napriek ďalším existujúcim rozdielom môže vo všeobecnosti spotrebiteľovi naznačovať existenciu nového radu výrobkov na trhu a vyvolávať asociáciu medzi takýmito označeniami, avšak úrad v tejto súvislosti s odvolaním sa na európsku prax zároveň uvádza, že na to, aby spotrebiteľia predpokladali existenciu „série“, resp. tzv. „známkového radu“ ochranných známk, spoločný prvok by mal mať rozlišovaciu spôsobilosť sám o sebe alebo ju musí získať prostredníctvom použitia, čím by sa vytvoril predpoklad vzniku asociácie medzi týmito označeniami. Keďže prvok „NEO“, resp. „Neo“ nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a ďalšie rozdielne prvky porovnávaných označení prevažujú v celkovom dojme, nie je možné bez preukázania získania jeho rozlišovacej spôsobilosti na trhu tvrdiť, že ide o „sériu“ resp. „známkový rad“ starších ochranných známk. Namietateľ v tomto prípade však žiadne dôkazy nepredložil, preto je nutné konštatovať, že ďalšie prvky kolíznych označení, slovný prvok „G“ v prípade prvej staršej ochrannej známky, slovný prvok „-TAPE“ druhej staršej ochrannej známky, slovný prvok „-FEET“ tretej staršej ochrannej známky a slovný prvok „-ACTIV“ vo zverejnenom označení majú za následok vznik rozdielneho celkového dojmu a na ich základe bude spotrebiteľ kolízne označenia schopný odlišovať.

Navyše je možné zdôrazniť, že tovary týkajúce sa farmaceutických prípravkov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych výrobkov patria, ako už bolo uvedené, do kategórie tovarov, ktoré spotrebiteľ vníma veľmi citlivo a venuje im zvýšenú pozornosť, a preto aj napriek zhodnej predpone „NEO-“, resp. slovného prvku „Neo“ odlišnosť porovnávaných označení v prvkoch „-ACTIV“, „-TAPE“, „-FEET“ a „G“ prekoná čiastočnú podobnosť, ktorá bola konštatovaná z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, a tak je možné vznik pravdepodobnosti zámenny porovnávaných označení, a to aj vo vzťahu k rovnakým alebo podobným tovarom na trhu odmietnuť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je nutné konštatovať, že z posúdenia predmetného prípadu vyplynulo, že podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nie sú 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

Doručit':

HÖRMANN & PARTNERS s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava 37

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