



Banská Bystrica 18. 10. 2022

POZ460-2019/N-106-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „neo Phytol Mast k ošetrení kůže náchylné k zapařeninám“ do registra ochranných známok, prihláseného 4.3.2019 prihlasovateľom Rosen Trade, a. s., Veverské Knínice 265, 664 81 Veverské Knínice, Česká republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Gajdošíkovou, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 460-2019, a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10.2.2021, 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 obrazového označenia „neo Phytol Mast k ošetrení kůže náchylné k zapařeninám“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 460-2019 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 10.5.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Námietky sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 3, 5 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podané námietky tým, že je majiteľom ochranných známok, ktoré majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a to slovnej ochrannej známky „Pityol“ č. 98192 a slovnej ochrannej známky „PITYZOL“ č. 248916.

V časti odôvodnenia námietok týkajúcej sa posúdenia pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a ochranných známok namietateľa poukázal namietateľ na vysokú mieru podobnosti označení z vizuálneho a fonetického hľadiska a nemožnosť ich porovnania zo sémantického hľadiska. Namietateľ tiež uviedol, že slovný prvok „neo“ obsiahnutý vo zverejnenom označení bude u relevantných spotrebiteľov vyvolávať dojem, že ide o inováciu pôvodného produktu namietateľa – „Pityol“. Uvedený prvok tak nevedie k odlíšaniu označení, ale naopak, zvyšuje pravdepodobnosť zámeny a asociácie. Celkový dojem vyvolaný kolíznymi označeniami je podľa namietateľa vo vysokej miere podobný, pretože jediným rozlišujúcim a dominantným prvkom zverejneného označenia je slovný prvok „Phytol“.

K porovnaniu prihlásených a zapísaných tovarov a služieb namietateľ uviedol, že prihlásené tovary v triede 3 sú podobné vo vysokej miere tovarom, pre ktoré je zapísaná jeho ochranná známka „Pityol“ a zároveň zhodné s tovarmi zapísanými pre ochrannú známku „PITYZOL“. Prihlásené tovary v triede 5 sú zhodné s tovarmi zapísanými pre obe ochranné známky namietateľa v rovnakej triede. Prihlásené služby v triede 44 sú podobné s tovarmi zapísanými pre ochrannú známku „PITYZOL“, pretože sú vzájomne komplementárne.

Namietateľ zdôraznil inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť jeho ochranných známk a poukázal aj na ich dlhodobé používanie a získanie dobrého mena, čím je rozlišovacia spôsobilosť ochranných známk namietateľa zvýšená. S ohľadom na uvedené a na zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov a služieb namietateľ konštatoval pravdepodobnosť, že spotrebiteľ si kolízne označenia zamení.

V časti odôvodnenia námietok uplatnených na základe dobrého mena namietateľových ochranných známk namietateľ vysvetlil účinky liečivého prípravku „Pityol“ a poukázal aj na jeho históriu odvíjajúcu sa od roku 1969 späť s obľúbenosťou a vysokou predajnosťou tohto prípravku. V danej súvislosti namietateľ predložil rad dôkazných prostriedkov.

Ďalej namietateľ uviedol, že pod označením „PITYZOL“ vyrába a predáva kozmetický prípravok nadväzujúci na prípravok „Pityol“ s obdobným zložením a rovnakou aplikačnou formou (masť) a aj rovnakou indikáciou. Ochrannú známku „PITYZOL“ bude podľa vyjadrenia namietateľa príslušná verejnosť vnímať iba ako drobnú obmenu (modernizáciu) ochrannej známky „Pityol“, a preto dobré meno získané v dôsledku používania ochrannej známky „Pityol“ je na ošoh aj ochrannej známke „PITYZOL“.

Zverejnené označenie podľa názoru namietateľa zodpovedá prednej časti balenia, v ktorom sa na slovenský trh uvádza masť na ošetrovanie kože náchylnej na zapareniny, čím ide o obdobný prípravok ako je „Pityol“, v rovnakej forme a s obdobným zložením a použitím. Výrobcom je spoločnosť RosenPharma a. s., ktorá má rovnaké sídlo ako spoločnosť prihlasovateľa. Namietateľ poukázal na to, že ide o prepojené obchodné spoločnosti konajúce koordinovane a vo vzájomnej zhode. Namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ si ne zvolil označenie „Phytol“ náhodou, ale naopak zámerne s cieľom neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk namietateľa. Dôkazom uvedeného je podľa namietateľa aj odkazovanie prihlasovateľa v reklamnej kampani na prípravok namietateľa a vyvolávanie klamlivej predstavy spotrebiteľa, že jeho výrobok je inovácia, či pokračovanie prípravku namietateľa. Prihlasovateľ tak podľa názoru namietateľa úmyselne spájal masť „neo Phytol“ s prípravkom namietateľa „Pityol“. Namietateľ vyzval prihlasovateľa na odstránenie takýchto informácií z internetu, prihlasovateľ odstránil len niektoré.

Namietateľ tiež uviedol, že spoločnosť RosenPharma a. s. nechala v roku 2017 zapísať v Českej republike slovnú ochrannú známku „NEOPHYTIOL“, ktorá bola následne na návrh spoločnosti namietateľa vyhlásená za neplatnú z dôvodu pravdepodobnosti zámeny s ochrannou známku „Pityol“. Prihlasovateľ sa podľa namietateľa snaží o navodenie súvislosti zverejneného označenia s dizajnom balenia prípravku „Pityol“ použitím zeleno-bieleho vyhotovenia s vyobrazením vlniek.

Namietateľ zhrnul odôvodnenie námietok do argumentácie, že prihlasovateľ bol pri výbere zverejneného označenia vedený snahou získať neoprávnenú konkurenčnú výhodu vo forme privlastnenia si dobrého mena ochrannej známky namietateľa. Konanie prihlasovateľa zhodnotil namietateľ ako nepoctivé, bez legitímneho dôvodu. Prihlasovateľ by tak neoprávnene využíval dobrú povesť a rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známk namietateľa, a to na ich úkor. Namietateľ doplnil odôvodnenie námietok o rad dôkazných prostriedkov a predložil aj rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorým bola slovná ochranná známka „NEOPHYTIOL“ vyhlásená za neplatnú.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 26.5.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. List bol prihlasovateľovi doručený 31.5.2021.

Úradu bola dňa 27.7.2021 (v zákonnej dvojmesačnej lehote) doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania ochrannej známky namietateľa „Pityol“ č. 98192, zapísanej do registra ochranných známk 24.8.1929.

Úrad listom z 30.7.2021 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky č. 98192. List bol namietateľovi doručený 30.7.2021.

Namietateľove vyjadrenie s poukázaním na už doručené dôkazy spolu s podaním námietok a s doplnením ďalších dôkazov na preukázanie skutočného používania ochrannej známky boli úradu doručené dňa 17.11.2021 (v zákonnej štvormesačnej lehote). Úrad predložené dôkazy zaslal 23.11.2021 prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Dňa 28.1.2022 bola úradu doručená žiadosť prihlasovateľa o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k námietkam aj dôkazom na preukázanie skutočného používania ochrannej známky namietateľa z dôvodu podania návrhu na zrušenie ochrannej známky namietateľa č. 98192.

Následne bola 18.2.2022 úradu doručená informácia od namietateľa, že sa vzdal práva na ochrannú známku č. 98192 „Pityol“ a požiadal o pokračovanie v konaní o námietkach. Informáciu namietateľ doplnil aj podaním doručeným úradu 27.4.2022 obsahujúcim žiadosť namietateľa o pokračovanie námietkového konania len na základe jeho ochrannej známky „PITYZOL“ č. 248916.

Úrad listom zo 16.3.2022 informoval prihlasovateľa o vzdaní sa práva namietateľa na ochrannú známku č. 98192 a vyzval ho na vyjadrenie sa k námietkam

Prihlasovateľ sa k podaným námietkam vyjadril v podaní doručenom úradu 16.5.2022.

Prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na zánik namietateľovej ochrannej známky „Pityol“ č. 98192 dňa 18.2.2022 je jedinou namietateľovou ochrannou známkou v predmetnom konaní ochranná známka „PITYZOL“ č. 248916.

Prihlasovateľ sa venoval porovnaniu zverejneného označenia s predmetnou ochrannou známkou namietateľa a konštatoval, že z vizuálneho hľadiska sú nepodobné, ich zvukové vnemy sú odlišné a z významového hľadiska sú fantazijné, a preto nie je možné konštatovať ich podobnosť či zhodnosť. Pozornosť spotrebiteľskej verejnosti bude podľa názoru prihlasovateľa vyššia a pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny prihlasovateľ konštatoval, že označenia sú nezameniteľné, pričom pravdepodobnosť asociácie je takisto vylúčená.

K uplatnenému ustanoveniu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepreukázal svoje tvrdenie, že verejnosť bude ochrannú známku „PITYZOL“ vnímať ako drobnú obmenu (modernizáciu) ochrannej známky „Pityol“ ani tvrdenie, že dobré meno získané používaním ochrannej známky „Pityol“ je na osoh aj ochrannej známke „PITYZOL“. Podľa prihlasovateľa uvedený argument zánikom ochrannej známky „Pityol“ stratil svoj význam. Namietateľ podľa prihlasovateľa nepreukázal dobré meno ochrannej známky „PITYZOL“. Prihlasovateľ napriek tvrdeniam namietateľa nemohol neoprávnene ťažiť z dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „Pityol“, ktorá už v čase prihlásenia zverejneného označenia nebola používaná a následne sa jej namietateľ dokonca vzdal.

Prihlasovateľ upozornil, že rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, na ktoré poukázal namietateľ a ktorým bola ochranná známka „NEOPHYTIOL“ vyhlásená za neplatnú, nie je v predmetnom konaní relevantné, pretože sa týka odlišnej ochrannej známky, iného majiteľa atď. Za relevantné rozhodnutie českého úradu prihlasovateľ považuje naopak rozhodnutie o českej ochrannej známke č. 390547 (zhodnej so zverejneným označením), ktorým boli zamietnuté námietky toho istého namietateľa a napadnuté označenie bolo zapísané do registra ochranných znáмок.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia požiadal o zamietnutie podaných námietok v celom rozsahu a o zápis zverejneného označenia do registra ochranných znáмок pre celý zoznam tovarov a služieb.

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 založil podané námietky na dvoch ochranných známkach - na ochrannej známke „Pityol“ č. 98192 a „PITYZOL“ č. 248916. Namietateľ sa v plnom rozsahu vzdal práva na ochrannú známku „Pityol“ č. 98192, ktorá bola aj predmetom žiadosti prihlasovateľa o preukázanie jej skutočného používania. Vzhľadom na to, že ochranná známka „Pityol“ č. 98192 zanikla 18.2.2022 vzdaním sa práva na ochrannú známku majiteľom, je skúmanie dôkazov na preukázanie jej skutočného používania bezpredmetné a rovnako tak aj naplnenie podmienok uplatnených ustanovení § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach bude preskúmané len v súvislosti s platnou ochrannou známkou namietateľa „PITYZOL“ č. 248916. Uvedené je súčasne v súlade so žiadosťou namietateľa, doručenou úradu 27.4.2022, ktorou rozsah podaných námietok zúžil na ochrannú známku „PITYZOL“ č. 248916 (ďalej staršia ochranná známka).

Uplatnený námietkový dôvod - § 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 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 obrazovej ochrannej známky „neo Phytol Mast k ošetrení kůže náchylné k zapařeninám“, číslo spisu POZ 460-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.3.2019 prihlasovateľom Rosen Trade, a. s., Veverské Knínice 265, 664 81 Veverské Knínice, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 10.2.2021 pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika, je majiteľom ochrannej známky „PITYZOL“ č. 248916 s právom prednosti od 21.12.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3 a 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 3 – „*neliečivé kozmetické prípravky; masti (neliečivé); dermatologické krémy (iné než liečivé)*“;

v triede 5 – „*liečivá; farmaceutické prípravky na prevenciu zápalových chorôb; liečivé masti; liečivé telové krémy; liečivé spreje; detské krémy (liečivé); protizápalové gély*“;

v triede 44 – „*kozmetické poradenské služby*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „*kozmetické prípravky; kozmetické krémy; masti na kozmetické použitie; gély na kozmetické použitie*“;

v triede 5 – „*liečivá; farmaceutické prípravky humánne; chemické prípravky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku; masti na lekárske použitie; balzamy na lekárske použitie; prípravky na liečbu akné; potravinové doplnky s kozmetickým účinkom; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; vazelína na lekárske použitie; prípravky na intímnu hygienu na lekárske použitie*“.

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

Zverejnené označenie je v triede 3 prihlásené pre „*neliečivé kozmetické prípravky*“, ktoré sú zhodné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „*kozmetické prípravky*“, keďže do triedy 3 patria len neliečivé

prípravky. Rovnako sú zhodné aj prihlásené „*masti (neliečivé)*“ so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku „*masti na kozmetické použitie*“ a tiež „*dermatologické krémy (iné než liečivé)*“ so zapísanými tovarmi „*kozmetické krémy*“.

V triede 5 je zverejnené označenie prihlásené a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*liečivá*“, ide teda o zhodné tovary.

Zverejnené označenie je prihlásené pre „*farmaceutické prípravky na prevenciu zápalových chorôb*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*farmaceutické prípravky humánne*“, ktoré ako širšia kategória zahŕňajú špecifikovaný druh farmaceutických prípravkov zverejneného označenia. Porovnávané tovary sú zhodné.

Pre zverejnené označenie prihlásené „*liečivé masti*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*masti na lekárske použitie*“ sú napriek mierne odlišnému pomenovaniu zhodné tovary.

Ďalšie prihlásené tovary „*liečivé telové krémy; detské krémy (liečivé)*“ sú zahrnuté v širšej kategórii tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a to „*farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku*“. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené „*liečivé spreje; protizápalové gély*“ sú obsiahnuté vo všeobecnej kategórii tovarov „*liečivá*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené prihlásené a zapísané tovary sú zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby v triede 44 „*kozmetické poradenské služby*“. Uvedené služby a tovary, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 3 – „*kozmetické prípravky*“ majú rovnaký účel, vzájomne sa dopĺňajú a prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Prihlásené služby a zapísané tovary sú podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 460-2019)



Staršia ochranná známka (OZ č. 248916)

PITYZOL

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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie farebného obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou.

Zverejnené označenie má obdĺžnikový tvar s bielym podkladom. Vďaka veľkosti a vyhotoveniu je jeho najvýraznejším prvkom slovný prvok „Phytiol“ napísaný tmavozeleným štandardným tlačným písmom. Predchádza mu menším červeným tlačným písmom napísaný slovný prvok „neo“, umiestnený pred hornou časťou písmena „P“ slovného prvku „Phytiol“, pod ktorým je text vyhotovený drobným svetlozeleným písmom „Mast k ošetření kůže náchylné k zapařeninám.“ Vľavo a vpravo od uvedených slovných prvkov po stranách označenia sú umiestnené obrazové prvky v podobe geometrických tvarov a vlnoviek. Vlnovky sú usporiadané v štyroch šikmých pásoch, z ktorých tri sú v rôznych odtieňoch zelenej od najsvetlejšej po najtmavšiu a štvrtý pás tvoria červené vlnovky. Pravý dolný roh vyplňa zelený trojuholník, na ktorom je tmavšou zelenou farbou uvedený údaj „30 g“.

Staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „PITYZOL“.

Hoci dominantný a teda vizuálne prednostne vnímaný prvok zverejneného označenia „Phytiol“ a slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku „PITYZOL“ obsahujú na svojom začiatku rovnaké písmeno „P“ a na konci „-OL“, ďalšie v nich obsiahnuté písmená „I“, „T“ a „Y“ sú na odlišných pozíciách. Písmeno „Z“ obsiahnuté v staršej ochrannej známke nie je súčasťou dominantného prvku zverejneného označenia a naopak v ňom obsiahnuté písmeno „H“ sa nenachádza v staršej ochrannej známke. Stredové a zároveň väčšinové časti týchto slovných prvkov sú tak odlišné.

Vzhľadom na všetky uvedené odlišnosti porovnávaných označení spočívajúce v rozličných obsiahnutých prvkoch, ich farebnosti a tiež odlišnosti dominantného slovného prvku zverejneného označenia a jediného slovného prvku staršej ochrannej známky možno konštatovať, že porovnávané označenia nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno v súvislosti so zverejneným označením konštatovať, že spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich len prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov. Zverejnené označenie obsahuje niekoľko slovných prvkov, a hoci možno vylúčiť vyslovenie prvku „30 g“, nie je možné úplne vylúčiť, že niektorí spotrebiteľia vyslovia aj drobný text „Mast k ošetření kůže náchylné k zapařeninám.“ Vzhľadom na jeho vyhotovenie je však dôvodné predpokladať, že podstatná časť spotrebiteľskej verejnosti vysloví len dominantný slovný prvok zverejneného označenia „Phytiol“, prípadne „neo Phytiol“. Slovný prvok „Phytiol“ však nie je slovom existujúcim v žiadnom spotrebiteľskej verejnosti známom jazyku, preto nie sú dané pravidlá jeho výslovnosti. „Phytiol“ môže byť vyslovený vzhľadom na jeho počiatočnú kombináciu písmen „Ph-“, ktorá je bežne vyslovovaná ako „f“ v cudzích slovách gréckeho a latinského pôvodu (napr. Philips, phyto, physic, pharma a pod.), ako [fitijol], výslovnosť „y“ a „i“ slovenským spotrebiteľom je rovnaká. Zverejnené označenie tak bude najpravdepodobnejšie vyslovené ako [fitijol], prípadne [neo fitijol]. Je však možné, že časť spotrebiteľskej verejnosti, bez znalosti uvedenej výslovnosti cudzích slov, vysloví uvedené prvky zverejneného označenia bez zvukovej realizácie písmena „h“, ako napríklad v slovách dhal, dharna, a potom zaznie [pitijol], prípadne [neo pitijol].

Staršiu ochrannú známku tvorí len jeden slovný prvok a jeho zvuková realizácia bude mať podobu zodpovedajúcu jeho písanej podobe, teda [pitzol], kde spotrebiteľ rovnako vysloví „i“ aj „y“.

Z uvedeného vyplýva, že pre časť spotrebiteľskej verejnosti sú porovnávané označenia foneticky zreteľne nepodobné (pri zvukovej interpretácii slovných prvkov zverejneného označenia ako neo fitijol/fitijol, prípadne spolu s textom „Mast k ošetření kůže náchylné k zapařeninám“ a pri vyslovení staršej ochrannej známky ako pitzol). V určitých prípadoch, keď zverejnené označenie bude interpretované ako pitijol/neo pitijol, prípadne spolu s „Mast k ošetření kůže náchylné k zapařeninám“ a staršia ochranná známka ako pitzol, zaznejú na začiatku v oboch prípadoch rovnaké hlásky „p/í“, ale ďalšie časti obsahujú odlišné a rovnaké hlásky, avšak s odlišnou kompozíciou. Časť „-tiol“ zo slovného prvku zverejneného označenia „Phytiol“ má dve samohlásky za sebou a časť „-TYZOL“ zo staršej ochrannej známky je tvorená pravidelným striedaním spoluhlások a samohlások, pričom obsahuje aj znelú a veľmi dobre počuteľnú spoluhlásku, tzv. ostrú sykavku „z“, ktorá vnem vyvolaný vyslovením staršej ochrannej známky zreteľne ovplyvňuje. V takom prípade možno konštatovať len veľmi nízku mieru fonetickej podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „PITYZOL“ bez významu, ide o fantazijné slovo. Zverejnené označenie obsahuje rad slovných aj obrazových prvkov. Obrazové prvky nenesú žiaden konkrétny význam, nestvárajú konkrétny objekt s určitým významom, sú to prvky dekoratívne v podobe farebných geometrických tvarov a vlnoviek. Slovný prvok „neo“ bude slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný vo význame „nový“, a to aj napriek tomu, že ide o cudzie slovo, ktoré je však bežne používané v uvedenom význame a aj ako prvá časť zložených slov s významom novo-, nový. Slovný prvok „Phytiol“ nemá význam a bude vnímaný ako fantazijné slovo. Text „Mast k ošetření kůže náchylné k zapařeninám.“ je síce v českom jazyku, ale neobsahuje žiadne neobvyklé slovo, ktoré by nemalo svoj blízky ekvivalent v slovenskom jazyku, preto bude porozumený vo význame „masť na oštieenie kože náchylnej na zapareniny“. Zverejnené označenie obsahuje aj údaj „30 g“, ktorý bude vnímaný ako vyjadrenie obsahu uvedenej masti v gramoch. Text „Mast k ošetření kůže náchylné k zapařeninám“ a údaj „30 g“ sú bez rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu ich opisnosti, vyjadrenia účelu použitia a obsahu balenia takto označených tovarov. Sémantické porovnanie označení možno uzavrieť konštatovaním, že nie sú sémanticky podobné, pretože význam slov zverejneného označenia, ktoré budú porozumené, ho významovo odliší od staršej ochrannej známky

a navyše ani pri sústredení pozornosti spotrebiteľa na slovný prvok staršej ochrannej známky „PITYZOL“ a dominantný prvok zverejneného označenia „Phytiol“, ktoré sú fantazijné a s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, nie je možné najst významové priblíženie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 dotknutých tovarov alebo služieb. V predmetnom prípade sú tovary a služby, vyhodnotené ako zhodné a podobné, rôznymi kozmetickými prípravkami, farmaceutickými prípravkami a službami v oblasti kozmetiky, ktoré sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti a tá v súvislosti s takými tovarmi a službami má na zreteli ich zdravotnú neškodnosť a bezpečnosť, a preto možno očakávať primerane dobrú informovanosť spotrebiteľov pri ich výbere, obozretnosť a pozornosť dosahujúcu stredný až vyšší stupeň.

Porovnávané tovary sú zhodné, služby zverejneného označenia sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Zverejnené označenie je farebné obrazové a staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom. Kolízne označenia nie sú vizuálne a sémanticky podobné, foneticky môžu byť vnímané ako podobné v nízkej miere či ako nepodobné, pretože nie je možné jednoznačne stanoviť pravidlá výslovnosti dominantného prvku zverejneného označenia „Phytiol“. Zverejnené označenie obsahuje niekoľko obrazových aj slovných prvkov, niektoré zo slovných prvkov, ako už bolo uvedené, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Jeho dominantným prvkom a prvkom s rozlišovacou spôsobilosťou je slovný prvok „Phytiol“, ktorý napriek obsiahnutiu niektorých písmen zhodných s písmenami obsiahnutými v slovnom prvku tvoriacom staršiu ochrannú známku „PITYZOL“ nepotlačí prítomné a vnímateľné odlišnosti označení.

V danej súvislosti nemožno obísť fakt, že namietateľ konštatoval, že v dôsledku dlhodobého užívania a získania dobrého mena je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky zvýšená, a tak požíva ochranu v širšom rozsahu. Tvrdenie namietateľa je potrebné dôkladne preskúmať. Rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia pravdepodobnosť zámery existuje.

V súvislosti s preukázaním dosiahnutej miery rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky namietateľ uviedol nasledujúce tvrdenia a predložil tieto doklady:

- pod označením „PITYZOL“ vyrába a predáva kozmetický prípravok nadväzujúci na prípravok „Pityol“ s obdobným zložením a rovnakou aplikačnou formou (masť), aj rovnakou indikáciou. Namietateľ predložil výtlačky internetových stránok lekární etabletka, ilieky.com, najlekáraň. Výtlačky nie sú datované, obsahujú vyobrazenie prípravku označeného ako Pityzol masť 30 g, uvedené je aj použitie a výrobca Zentiva (príloha 9);

- namietateľ tiež uviedol, že ochrannú známku „PITYZOL“ bude príslušná verejnosť vnímať iba ako drobnú obmenu (modernizáciu) ochrannej známky „Pityol“, a preto dobré meno získané v dôsledku používania ochrannej známky „Pityol“ je na osoh aj ochrannej známke „PITYZOL“, namietateľ predložil výtlačok internetovej stránky <https://lekarenblog.wordpress.com/2018/10/25/nahrada-za-pityol/>; obsiahnutý je nadpis „náhrada za Pityol“ a uvedené je

zloženie prípravkov PITYOL, Pityzol masť a Neo Phytol masť, iné vyjadrenie či spätosť medzi masťou Pityzol a Pityol obsiahnuté nie je, príspevok je z 25.10.2018 (príloha 10).

Okrem uvedených vyjadrení a dôkazov namietateľ predložil rad dôkazných materiálov na preukázanie dobrého mena ochrannej známky „Pityol“, napr. rozhodnutia o registrácii lieku Pityol z rokov 1976 a 1984 (príloha 3 a 4), výňatok z VADEMECUM českých a slovenských farmaceutických prípravkov z roku 1992 (príloha 5), zoznam československých farmaceutických prípravkov 1986 - 1990 (príloha 6), príbalový leták k „Pityolu“ zo septembra 2009 (príloha 7), faktúry za predaj prípravku „Pityol“ (príloha 21), výtlačky z internetových stránok lekární a diskusie, v ktorých spotrebiteľia kladú otázky o prípravku „Pityol“ (príloha 8). Namietateľ predložil aj ďalšie dôkazy, ktoré mali preukázať neoprávnené ťaženie z dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ktoré sa vzťahovali na spoločnosť prihlasovateľa (prílohy 11, 12, 13), týkali sa odkazov prihlasovateľa na webových stránkach a na sociálnej sieti Facebook na prípravok namietateľa „Pityol“ (prílohy 14, 15, 16, 17, 18), predložené bolo aj rozhodnutie českého úradu vo veci vyhlásenia ochrannej známky „NEOPHYTIOL“ za neplatnú z dôvodu pravdepodobnosti zámieny s ochrannou známkou „Pityol“ a výpis z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky pre ochrannú známkou „NEOPHYTIOL“ (prílohy 19 a 20). Uvedené prílohy sa týkajú už neplatnej ochrannej známky „Pityol“ (o ktorú namietateľ zúžil podané námietky), avšak neobsahujú žiadnu zmienku o ochrannej známke „PITYZOL“.

Preukazovanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, či dobrého mena ochrannej známky „PITYZOL“ prostredníctvom dokladov týkajúcich sa zaniknutej ochrannej známky „Pityol“ aj napriek tomu, že podľa názoru namietateľa ide o ochrannú známku veľmi podobnú, prípadne modernizovanú, nie je akceptovateľné. Výskyt zaniknutej ochrannej známky „Pityol“ na trhu nepredstavuje staršiu ochrannú známkou „PITYZOL“ v podobe nemienej jej rozlišovaciej spôsobilosti, pretože odlišnosť vyvolaná písmenom „Z“ na piatej pozícii jej slovného prvku ovplyvňuje vnímanie celého slovného prvku spotrebiteľmi. Písmeno „Z“ prítomné v ochrannej známke „PITYZOL“ a naopak neprítomné v označení „Pityol“ vplyva na vizuálny aj fonetický vnem tak, že ochranná známkou „PITYZOL“ rozhodne nemôže byť vnímaná rovnako ako ochranná známkou „Pityol“. Rovnako tak nie je dôvodné predpokladať, že by si ich spotrebiteľ kozmetických a farmaceutických prípravkov dával z nejakého dôvodu do súvislosti, či aby vnímal ochrannú známkou „PITYZOL“ ako „modernejší variant“ ochrannej známky „Pityol“. Navyše, namietateľ žiadnym dôkazom uvedené tvrdenia nepodporil a nepreukázal. Doklady vzťahujúce sa na zaniknutú ochrannú známkou, o ktorú boli námietky zúžené a ktorej rozlišovacia spôsobilosť sa viaže na iný slovný prvok, ako je ochranná známkou „PITYZOL“, nie sú relevantné v súvislosti so skúmaním rozlišovacej spôsobilosti platnej ochrannej známky, na ktorej sú predmetné námietky založené.

K dôkazom obsahujúcim označenie „Pityzol“ je potrebné uviesť, že nedatované výtlačky stránok internetových lekární, ktoré obsahujú vyobrazenie obalu masti „Pityzol“ (príloha č. 9), a výtlačok internetovej stránky <https://lekarenblog.wordpress.com/2018/10/25/nahrada-za-pityol/> z 25.10.2018, kde je obsiahnutý nadpis „náhrada za Pityol“ a uvedené je zloženie prípravkov PITYOL, Pityzol masť a Neo Phytol masť, nemožno akceptovať ako dostatočné na preukázanie, že v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia bola ochranná známkou namietateľa používaná spôsobom preukazujúcim dosiahnutý podiel na trhu, ktorý jeho ochranná známkou zaujíma, intenzitu, geografické rozšírenie či jej masívne a dlhodobé používanie alebo výšku investícií vynaložených namietateľom na jej propagáciu. Namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal silné postavenie jeho ochrannej známky na trhu v Slovenskej republike v segmente kozmetických a farmaceutických prípravkov, ani vedomosť relevantných spotrebiteľov o takto označovaných tovaroch, či vnímanie a obľúbenosť produktov namietateľa označených staršou ochrannou známkou.

Namietateľ svojimi tvrdeniami ani predloženými dôkazmi nepreukázal zvýšenú rozlišovacu spôsobilosť ochrannej známky „PITYZOL“, ktorá by mohla ovplyvniť posúdenie existencie pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti. Priemernú vnútornú rozlišovacu spôsobilosť staršej ochrannej známky na úroveň zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti namietateľ preloženými dôkazmi neposunul.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že celkový dojem vyvolaný oboma označeniami sa dostatočne líši, a preto ani zistená zhoda kolíznych tovarov a podobnosť prihlásených služieb s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známkou, nepostačuje na to, aby relevantný spotrebiteľ so stredným až vyšším stupňom pozornosti mohol byť uvedený do omylu o obchodnom pôvode takto označených tovarov a služieb. Pravdepodobnosť zámieny vrátane pravdepodobnosti asociácie vzhľadom na zistené odlišnosti a charakter porovnávaných označení a ich prvkov

možno vylúčiť a uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Namietateľ odôvodnil uplatnený námietkový dôvod tak, že vysvetlil účinky liečivého prípravku „Pityol“ a poukázal aj na jeho históriu odvíjajúcu sa od roku 1969 späť s obľúbenosťou a vysokou predajnosťou tohto prípravku. Ďalej namietateľ uviedol, že pod označením „PITYZOL“ vyrába a predáva kozmetický prípravok nadväzujúci na prípravok „Pityol“ s obdobným zložením a rovnakou aplikačnou formou (masť) a aj rovnakou indikáciou. Ochrannú známku „PITYZOL“ bude podľa namietateľa príslušná verejnosť vnímať ako drobnú obmenu (modernizáciu) ochrannej známky „Pityol“, a preto dobré meno získané v dôsledku používania ochrannej známky „Pityol“ je na ošoh aj ochrannej známke „PITYZOL“.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
- neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk,
- ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
- ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

Dobré meno staršej ochrannej známky

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali na územie Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie na územie Európskej únie.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil dôkazné prostriedky, ktoré sú uvedené a zhodnotené v časti rozhodnutia zaoberajúcej sa posúdením naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to nedatované výtlačky stránok internetových lekární, ktoré obsahujú vyobrazenie obalu masti „Pityzol“ (príloha č. 9), a výtlačok internetovej stránky <https://lekarenblog.wordpress.com/2018/10/25/>

nahrada-za-pityol/ z 25.10.2018, kde je obsiahnutý nadpis „náhrada za Pityol“ a uvedené je zloženie prípravkov PITYOL, Pityzol masť a Neo Phytiol masť. Uvedené už boli aj dôkazy týkajúce sa zaniknutej ochrannej známky „Pityol“

Výsledkom posúdenia namietateľom predložených dôkazov (v časti rozhodnutia „Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámenny“) je nepriznanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známke, a keďže preukázanie dobrého mena v súlade s platnou judikatúrou kladie vyššie nároky na predkladané dôkazné prostriedky a ich výpovednú hodnotu, je nutné konštatovať, že ani namietateľom tvrdené dobré meno jeho ochrannej známky nemožno na základe namietateľom predložených dôkazov považovať za preukázané.

Berúc do úvahy uvedené, skúmanie naplnenia ďalších kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je neopodstatnené a námietkam na ňom založených nie je možné vyhovieť.

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

Doručiť:

Magdaléna Bachratá, Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika