



*Banská Bystrica 24. 2. 2023
POZ 296-2022/N-27-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa NOVARTIS AG, Novartis Pharma AG, Trademark Department, 4002 Basel, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „MEDOVIR“ do registra ochranných známk, prihláseného 24.2.2022 prihlasovateľom MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Street 1-10, 3011 Limassol, Cyprus, zastúpeným v konaní spoločnosťou MEDOCHEMIE Ltd., organizačná zložka zahraničnej osoby, Na kopci 27, 811 02 Bratislava (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 296-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11.5.2022, 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 slovného označenia „MEDOVIR“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 296-2022 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 9.8.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. v spojení s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „FREDOVI“, č. 1477405, zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ v podaní námietok skonštatoval, že prihlasované tovary v triede 5 pre zverejnené označenie možno podľa namietateľa považovať za veľmi podobné tovarom zapísaným pre staršiu ochrannú známku tiež v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne sa namietateľ venoval samotnému porovnaniu označení a uviedol, že z vizuálneho hľadiska ide o veľmi podobné označenia, pretože sú tvorené rovnakým počtom hlások, pričom obsahujú identický reťazec písmen „EDOVI“, ktorý tvorí 5 z celkových 7 hlások. Podľa namietateľa táto identická časť oboch označení tvorí prevažnú časť oboch označení, a preto bude spotrebiteľmi vnímaná dominantne. Okrem toho porovnávané označenia končia vysoko podobnou skupinou písmen „VI“,

resp. „VIR“, čo umocňuje výsledný vysoko podobný vizuálny a fonetický dojem. Namietateľ uviedol, že rozdiely medzi porovnávanými označeniami nemožno považovať za zvlášť výrazné, pretože sú ukryté vo vnútri označení a predstavujú len 1, resp. 2 písmená z celkového počtu 7 hlások, ktoré nebudú schopné zaistiť dostatočne odlišný vizuálny vnem z porovnávaných označení.

Namietateľ ďalej uviedol, že pri stretnutí s ochrannou známkou sa priemerný spotrebiteľ sústreďí najmä na dominantnú a dištinktívnu časť daného označenia, pretože zvyčajne nemá dostatok času, aby označeniu venoval zvýšenú pozornosť. Spotrebiteľovi sa uchová po určitom čase len nedokonalý približný obraz daného označenia založený na tejto dominantnej rozlišujúcej časti. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie ESD vo veci C-342-97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV.

Podľa namietateľa je zrejmé, že zverejnené označenie je vizuálne vysoko podobné staršej ochrannej známke a je spôsobilé vyvolať asociáciu so staršou ochrannou známkou.

K fonetickému hľadisku namietateľ uviedol, že pri fonetickej reprodukcii dôjde k zopakovaniu centrálnej skupiny identických hlások obsiahnutých v oboch označeniach a to v zhodnom poradí. Porovnávané označenia majú podľa namietateľa okrem takmer zhodnej hláskovej skladby tiež rovnaký rytmus, prízvuk a intonáciu, a preto sú vysoko podobné. Namietateľ znova poukázal na rozsudok ESD vo veci C-342/97, kde súd uviedol, že je možné, aby aj samotná fonetická podobnosť vyvolala pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti.

Pri porovnaní zo sémantického hľadiska budú pre priemerného spotrebiteľa porovnávané označenia považované za fantazijné, a teda sémantické hľadisko by nemalo vplývať na celkovú podobnosť porovnávaných označení.

Podľa namietateľa je pri porovnaní ochranných známok taktiež nutné posudzovať aj podobnosť chránených, resp. prihlasovaných tovarov a služieb. V prípade vyššieho stupňa vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti postačí nižší stupeň podobnosti samotných tovarov/služieb a v prípade, že sú chránené tovary/služby rovnaké, resp. vysoko podobné, postačí nižší stupeň podobnosti samotných známok (napr. rozsudok ESD vo veci C-39/97 Canon).

Na základe uvedeného namietateľ uviedol, že podľa neho sú porovnávané označenia vizuálne a foneticky podobné do takej miery, že používaním zverejneného označenia pre uvedené tovary v triede 5 by mohlo dochádzať pri spotrebiteľoch k mylnej zámene v osobe výrobcu uvedených tovarov, čo by následne mohlo poškodiť komerčné záujmy namietateľa. Táto zámena by mohla spôsobiť pri spotrebiteľoch aj zámenu konkrétnych tovarov označených porovnávanými označeniami, čo by v prípade farmaceutických prípravkov mohlo mať aj fatálne následky pre spotrebiteľa. Staršia ochranná známka má pri tom vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je výsledkom netradičnosti a originality jediného dominantného a dištinktívneho slovného prvku, ktorý ochrannú známkou tvorí.

V závere podania námietok namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol v plnom rozsahu.

Správou úradu z 19.8.2022 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa vyjadril k podaným námietkam.

Prihlasovateľom bolo úradu 18.10.2022 doručené vyjadrenie k podaným námietkam. Prihlasovateľ uviedol, že je držiteľom Rozhodnutia o registrácii lieku MEDOVIR 250 mg prášok na infúzny roztok. Rozhodnutie bolo vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Medovir je humánný liek, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antivirotiká a je viazaný na lekársky predpis. Liek je určený na podanie zdravotníckym pracovníkom na vybranom nemocničnom oddelení, a teda pacient bežne s týmto liekom neprichádza do kontaktu v domácom prostredí.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že doteraz nenašiel žiadnu informáciu o tom, že farmaceutický prípravok, či už definovaný ako liek alebo výživový doplnok pod názvom „FREDOVI“ je v súčasnosti používaný na slovenskom trhu.

Z uvedeného dôvodu považuje prihlasovateľ tvrdenie namietateľa o zameniteľnosti porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom za neopodstatnené a navrhol úradu, aby zapísal zverejnené označenia do registra ochranných známkov v plnom rozsahu.

Prihlasovateľ k vyjadreniu doložil Rozhodnutie o registrácii humánneho lieku „MEDOVIR“ a súhrn charakteristických vlastností tohto lieku.

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 § 30 v nadväznosti na § 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 slovného zverejneného označenia „MEDOVIR“, číslo spisu POZ 296-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24.2.2022 prihlasovateľom MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Street 1-10, 3011 Limassol, Cyprus a zverejnená vo Vestníku úradu 11.5.2022 pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ NOVARTIS AG, Novartis Pharma AG, Trademark Department, 4002 Basel, Švajčiarsko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky „FREDOVI“, č. 1477405 s účinnosťou v Európskej únii, s právom prednosti od 30.4.2019, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 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 a služieb

Námietky sa týkali prihlásených tovarov:

v triede 5 – „*farmaceutické prípravky, výživové doplnky*“,

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky),

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo 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.

Úrad teda v rámci posudzovania námietok tieto posudzuje vo vzťahu k prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom alebo službám, pričom nie je podstatné, či a ktoré prihlásené tovary, alebo iné tovary vyrábané namietateľom majú rozhodnutie o registrácii lieku.

Prihlasované tovary v triede 5 „*farmaceutické prípravky*“ sú rovnaké ako sú zapísané tovary v triede 5 pre staršiu ochrannú známku „*farmaceutické prípravky*“.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 5 „*výživové doplnky*“ možno označiť za podobné so zapísanými tovarmi v triede 5 „*farmaceutické prípravky*“ pre staršiu ochrannú známku, pretože ide o tovary, ktoré sa predávajú na rovnakých predajných miestach vrátane lekární, majú rovnakých výrobcov a rovnaké distribučné cesty a zhodných dodávateľov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 296-2022)

MEDOVIR

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1477405)

FREDOVI

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie dvoch slovných označení, ktoré obe pozostávajú zo 7 písmen veľkej tlačenej abecedy, pričom 5 písmen je spoločných, umiestnených v označeniach v rovnakej postupnosti za sebou (EDOVI). Staršia ochranná známka má pred touto spoločnou časťou umiestnené písmená „F“ a „R“ a vo zverejnenom označení je na začiatku písmeno „M“ a na konci pridané písmeno „R“. Pri vizuálnom kontakte s porovnávanými označeniami je nutné zdôrazniť, že napriek existencii rovnakého zoskupenia písmen v strede označení si spotrebiteľia prednostne všímajú začiatok a prípadne aj koniec označení, ktoré sú v tomto prípade rozdielne, pričom stred označenia nie je zvyčajne pri vzhľadnutí označení spotrebiteľmi vizuálne odčlenený a vnímaný osobitne. Uvedené vedie k vytvoreniu dostatočne rozdielneho vizuálneho vnemu, a preto nemožno z vizuálneho hľadiska hovoriť o podobnosti označení.

Čo sa týka **fonetického hľadiska**, zverejnené označenie bude vyslovované ako „me-do-vir“ a staršia ochranná známka „fre-do-vi“. Aj v tomto prípade je zjavné rôzne vyslovenie prvej slabiky („me“ vs. „fre“) ako aj rozdiel v poslednej slabike („vir“ vs. „vi“), kde posledná a rozdielna hláska „r“ je vyslovovaná jasne a prispieva spolu s rozdielnym počiatkom k vzniku odlišného fonetického vnemu z porovnávaných označení, napriek zhode v strednej slabike. Z fonetického hľadiska tak možno hovoriť len o určitej podobnosti označení, a to len v nízkej miere.

V prípade porovnania zo **sémantického hľadiska** možno uviesť, že porovnávané označenia sa považujú za 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 pomôcť pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Pre slovenského spotrebiteľa budú obe porovnávané označenia pravdepodobne považované za fantazijné, a teda sémantické hľadisko nebude mať vplyv pri výbere tovarov označených porovnávanými označeniami na trhu.

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, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov skôr odborná, vzhľadom na to, že ide o tovary farmaceutického priemyslu, ale aj širšia spotrebiteľská verejnosť, ktorá je konečným užívateľom týchto tovarov, pričom v oboch skupinách spotrebiteľov im tieto budú venovať vyššiu pozornosť vzhľadom na ich vplyv na zdravie.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno uviesť, že pri vzájomnom porovnaní označení bola konštatovaná určitá podobnosť len z fonetického hľadiska aj to len v nižšej miere. Vizualne nejde o podobné označenia. Sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijný charakter slovných prvkov porovnávaných označení nebude mať v predmetnom prípade vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Ako bolo pri porovnávaní skonštatované, ide o označenia, ktoré síce pozostávajú rovnako zo 7 hlások a z toho je 5 hlások rovnakých umiestnených v rovnakom poradí v ich slovných prvkoch, avšak ako už bolo uvedené, táto zhoda sa nachádza v strednej časti označení, pričom staršia ochranná známka a aj zverejnené označenie majú okrem rozdielu na konci, výrazný rozdiel na začiatku slovných prvkov, kde sa nachádzajú úplne rozdielne hlásky, ktoré majú podstatný vplyv na vnímanie porovnávaných označení spotrebiteľmi. Táto rozdielnosť je dostatočná aj v prípade použitia takýchto označení na rovnakých tovaroch, ktorým navyše bude odborná aj laická spotrebiteľská verejnosť venovať vyššiu pozornosť, a preto možno prijať záver, že spotrebiteľia dokážu takto označené aj rovnaké tovary spoľahlivo odlíšiť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade nie sú naplnené všetky podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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

Doručiť:

inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby, Na kopci 27, 811 02 Bratislava, Slovenská republika