

*Banská Bystrica 24.10.2023
MOZ 1668883/I-29-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa TERAPIA S.A., Str. Fabricii no. 124, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400632 Cluj-Napoca, Rumunsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na čiastočné vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1668883 „UREACTIV“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, majiteľa ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir, F-92110 CLICHY, Francúzsko (ďalej majiteľ), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1668883 sa pre územie Slovenskej republiky vyhlasuje za neplatnú pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 4.1.2023 doručený návrh na čiastočné vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1668883 „UREACTIV“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú pre územie Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom ochranných známok Európskej únie (ďalej ochranná známka EÚ), konkrétne slovnej ochrannej známky EÚ č. 18558759 „URACTIV“ s právom prednosti od 14.9.2021, zapísanej pre tovary v triede 5 a slovnej ochrannej známky EÚ č. 18564235 „UVACTIV“ s právom prednosti od 23.9.2021, zapísanej pre tovary a služby v triedach 5 a 35 (ďalej spolu ako namietané ochranné známky). Uviedol, že z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že namietané ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka.

Navrhovateľ konštatoval, že tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné a podobné s tovarmi namietaných ochranných známok. K podobnosti porovnávaných ochranných známok navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka sa od namietanej ochrannej známky „URACTIV“ odlišuje len v jednom písmene „E“, preto možno konštatovať ich vysokú vizuálnu aj fonetickú podobnosť. K podobnosti zo sémantického hľadiska uviedol, že porovnávané slovné prvky sú fantazijné, aj keď prítomnosť časti slova „URE“, resp.

„UREA“ v napadnutej ochrannej známke vyvoláva spojitosť s významom slova urea – močovina. Súčasne tak podľa neho nemožno vylúčiť, že rovnaká spojitosť vznikne aj pri vnímaní slovného prvku „URACTIV“, preto môže z tohto hľadiska vzniknúť predstava významovej podobnosti.

K porovnaniu napadnutej ochrannej známky s ochrannou známkou „UVACTIV“ uviedol, že zhodné prvé písmeno „U“ a spoločná časť „ACTIV“ spôsobujú vyššiu mieru ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko nezohráva rozhodujúcu úlohu, keďže označenia sú fantazijné. Konštatoval, že prípadný odkaz časti slovného prvku napadnutej ochrannej známky „URE“, resp. „UREA“ môže navádzať na význam spojený s oblasťou liečby močových ciest, čím si spotrebiteľ toto označenie môže spojiť s navrhovateľom, ktorý používa ochrannú známku „UVACTIV“ práve pre tovary a služby spojené s liečbou infekcií močových ciest.

Navrhovateľ v závere uviedol, že napadnutá ochranná známka je na základe uvedeného podobná s namietanými ochrannými známkami do takej miery, že na zhodných a podobných tovaroch v triede 5 bude dochádzať k pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti. Zároveň tu existuje pravdepodobnosť asociácie so skoršími ochrannými známkami, keďže porovnávané označenia majú spoločné znaky (rovnaký začiatok a koniec slovného prvku).

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary v triede 5.

Listom úradu z 31.1.2023 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 6.2.2023. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- a) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- b) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- c) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

V konaní o návrhu na čiastočné vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1668883 „UREACTIV“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir , F-92110 CLICHY, Francúzsko, bola medzinárodne zapísaná s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 23.11.2021 s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „URACTIV“ č. 18558759 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 14.9.2021, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a slovnej ochrannej známky EÚ „UVACTIV“ č. 18564235 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 23.9.2021, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Námietky boli založené na dvoch starších ochranných známkach, ktoré obsahujú podobný slovný prvok. S ohľadom na širší rozsah tovarov v triede 5 prvej staršej ochrannej známky a zistenie, že prvá staršia ochranná známka vykazuje i bez podrobnejšej analýzy viac podobných znakov s napadnutou ochrannou známkou, bude z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania predmetom posúdenia naplnenia podmienok uplatneného ustanovenia prednostne prvá staršia ochranná známka.

Porovnanie tovarov a služieb

Návrh sa týkal zapísaných tovarov napadnutej ochrannej známky:

v triede 5 – „*pharmaceutical products; hygienic products for medicine; pharmaceutical products for skin care; dermatological products; creams, gels, milks, lotions for the skin and pomades for medical use; nutritional or food supplements for medical use; vitamin preparations; dietetic foods for medical use; dietetic beverages for medical use; dietetic substances for medical use; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; medicated preparations for skin treatments; pharmaceutical products for skin care; skin-soothing serum (medicated)*“ [v preklade „farmaceutické prípravky; hygienické výrobky pre medicínu; farmaceutické prípravky na starostlivosť o pleť; dermatologické prípravky; krémy, gély, mlieka, pleťové vody a pomády na lekárske účely; výživové alebo potravinové doplnky na lekárske účely; vitamínové prípravky; dietetické potraviny na lekárske účely; dietetické nápoje na lekárske účely; dietetické látky na lekárske účely; vreckovky napustené farmaceutickými pleťovými vodami; liečivé prípravky na ošetrovanie pleti; liečivé prípravky na starostlivosť o pleť; sérum na upokojenie pokožky (liečivé)“].

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „*medical preparations; pharmaceuticals; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical use; dietary supplements for human beings; plasters, materials for dressings*“ [v preklade „lekárske prípravky; farmaceutické prípravky; hygienické prípravky na lekárske účely; dietetické potraviny a látky upravené na lekárske použitie; diétne potravinové doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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 napadnutej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky; hygienické výrobky pre medicínu; dietetické potraviny na lekárske účely, dietetické látky na lekárske účely*“ v triede 5 sú napriek mierne odlišnému pomenovaniu zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky; hygienické prípravky na lekárske účely, dietetické potraviny a látky upravené na lekárske použitie*“ zapísanými v tej istej triede.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „*farmaceutické prípravky na starostlivosť o pleť; dermatologické prípravky; liečivé prípravky na starostlivosť o pleť*“ v triede 5. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*lekárske prípravky; farmaceutické prípravky*“ v tej istej triede. Bez podrobnej analýzy možno konštatovať, že ide o tovary zhodné, pretože predmetné tovary napadnutej ochrannej známky sú obsiahnuté vo všeobecných kategóriách tovarov prvej staršej ochrannej známky.

Zapísané tovary napadnutej ochrannej známky „*výživové alebo potravinové doplnky na lekárske účely; vitamínové prípravky*“ v triede 5 možno označiť za zhodné s tovarmi „*dietetické potraviny a látky upravené na lekárske použitie; diétne potravinové doplnky pre ľudí*“ prvej staršej ochrannej známky v tej istej triede. Uvedené tovary staršej ochrannej známky pokrývajú ten istý rozsah tovarov, resp. rozsah tovarov staršej ochrannej známky tvorí širšia kategória, do ktorej patria predmetné tovary napadnutej ochrannej známky.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*dietetické nápoje na lekárske účely*“ možno označiť za tovary zhodné s tovarmi „*dietetické potraviny a látky upravené na lekárske použitie*“. Predmetné tovary rovnako obsahujú látky pripravované na osobitné dietetické účely, dietetické nápoje patria do širokej kategórie dietetických potravín prispôbených na lekárske použitie.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „*krémy, gély, mlieka, pleťové vody a pomády na lekárske účely; vreckovky napustené farmaceutickými pleťovými vodami; liečivé prípravky na ošetrovanie pleti; sérum na upokojenie pokožky (liečivé)*“ v triede 5. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*lekárske prípravky; farmaceutické prípravky*“ v tej istej triede. Tovary napadnutej ochrannej známky sú výrobky určené na lekárske použitie, čo znamená, že obsahujú látky na starostlivosť o pokožku s cieľom jej liečby, prípadne liečby kožných chorôb a porúch kože a slizníc. Tieto tovary možno zahrnúť do širokej kategórie lekárskeho a farmaceutického prípravkov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Ide o zhodné tovary.

Po posúdení kolíznych tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 5 so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 5 možno skonštatovať, že všetky napadnuté tovary boli posúdené ako zhodné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (MOZ č. 1668883)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 18558759)

UREACTIV

URACTIV

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.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená zo slovného prvku „UREACTIV“.

Prvá staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „URACTIV“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch slovných ochranných známk, tvorených jedným slovným prvkom. Vizuálne sa zhodujú v reťazci písmen „UR*ACTIV“. Jediný rozdiel medzi nimi je v treťom písmene „E“ v napadnutej ochrannej známke, ktoré prvá staršia ochranná známka neobsahuje. Porovnávané slovné prvky majú takmer rovnakú dĺžku, zhodné prvé dve písmená sú umiestnené na rovnakých pozíciách, sekvencia posledných piatich písmen „ACTIV“ je tiež zhodná, teda sa zhodujú aj na začiatku a aj na konci. Rozdiel v jednom písmene umiestnenom medzi úplne zhodnou začiatočnou a koncovou časťou slovného prvku nedokáže prevážiť nad výrazne podobným vizuálnym vnemom vyvolaným porovnávanými ochrannými známkami a možno konštatovať, že sú vizuálne podobné vo vysokej miere.

Z fonetického hľadiska budú ochranné známky reprodukované ako „ureaktiv/ uraktiv“, teda sa zhodujú v reprodukcii ich prvých písmen „UR“ a posledných písmen „ACTIV“. Líšia sa len v jedinej samohláske „E“ umiestnenej v strede slovného prvku napadnutej ochrannej známky a v súlade s tým majú označenia podobný rytmus aj intonáciu. Napriek písmenu „E“ v napadnutej ochrannej známke, ktoré sa v prvej staršej ochrannej známke nenachádza, pri reprodukcii kolíznych ochranných známk zaznie v oboch prípadoch veľmi podobne zvukovo realizované slovo „ureaktiv/ uraktiv“. Písmeno „E“ pri vyslovení napadnutej ochrannej známky zaznie veľmi slabo, dokonca môže byť prepočuté, pretože je vyslovené spolu so samohláskou „A“, ktorá po ňom nasleduje, čím je jeho výslovnosť potlačená. Ochranné známky sú foneticky podobné vo vysokej miere.

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.

Slovný prvok napadnutej ochrannej známky „UREACTIV“ nemá v slovenskom jazyku ani v cudzom jazyku dostupnom slovenským spotrebiteľom konkrétny význam. Hoci priemerný spotrebiteľ bežne vníma ochrannú známku ako celok a nezaobera sa analýzou jej rôznych detailov, relevantní spotrebiteľia môžu pri vnímaní slovné označenie rozdeliť na časti, ktoré označujú konkrétny význam alebo ktoré sa podobajú na slová, ktoré už poznajú. Vzhľadom na túto zásadu a na fakt, že význam časti „ACTIV“ v napadnutej ochrannej známke zrejme bude slovenskými spotrebiteľmi rozpoznávaný, pretože jej význam je slovenským spotrebiteľom známy vo význame aktívny, účinný, možno predpokladať, že príslušná skupina verejnosti rozdelí napadnutú ochrannú známku na prvky „URE“ a „ACTIV“. Okrem časti slova „ACTIV“, ktorú spotrebiteľ v slovnom prvku identifikuje, môže byť časťou verejnosti predpona „URE“ chápaná ako odkaz na močovinu, moč, či na urológiu, keďže predpony „uro-“, „ur-“ v tomto postavení v zloženinách odkazujú na moč, resp. močové ústrojenstvo, keďže slovo „urea“ je latinský názov pre močovinu. Príslušná verejnosť teda môže chápať, že tovary v triede 5, ktorých názvy začínajú slovným prvkom „ur-“, „uro-“, majú určitú súvislosť s urológiou, močom, močovinou.

Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „URACTIV“, ktorý rovnako ako napadnutá ochranná známka nemá v slovenskom jazyku ani v cudzom jazyku dostupnom slovenským spotrebiteľom konkrétny význam. Ako už bolo uvedené pri sémantickom rozbere napadnutej ochrannej známky, aj v tomto prípade sa uplatnia rovnaké zásady a možno predpokladať, že relevantní spotrebiteľia rozdelia slovo na predponu „UR“ a slovo „ACTIV“. Taktiež platí, že príslušná verejnosť môže chápať, že tovary v triede 5, ktorých názvy začínajú slovným prvkom „ur-“, „uro-“, majú určitú súvislosť s urológiou, močom, močovinou.

Prvok „ACTIV“ v kolíznych ochranných známkach bude vnímaný vo význame aktívny, účinný, teda ako prvok, ktorému vzhľadom na jeho pozitívny význam o skutočnom a žiadanom účinku v súvislosti s farmaceutickými, dietetickými výrobkami a prípravkami určenými na lekárske účely, možno priznať len nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Je tiež zrejme, že aj predpony „URE“ a „UR“ v kolíznych označeniach určitým spôsobom môžu naznačovať vlastnosti označovaných tovarov, hoci nejde o presne zavedené a používané skratky.

V prípade, ak spotrebiteľ dokáže v kolíznych ochranných známkach rozčleniť slovný prvok na dve zložky a podrobiť ho rozboru, možno považovať napadnutú ochrannú známku a prvú staršiu ochrannú známku za podobné zo sémantického hľadiska. Začiatočná časť kolíznych označení môže v spotrebiteľoch v oboch prípadoch navodiť dojem spojitosti s urológiou, močom, či močovinou a v spojení s prvkom „ACTIV“, bude ich význam vnímaný podobne.

Ak spotrebiteľia nedokážu urobiť rozbor kolíznych ochranných známk a budú ich vnímať len ako celok, nedokážu porovnávaným ochranným známkam priradiť žiadny význam, sémantické hľadisko neovplyvní ich vnímanie a nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti ich zámeny.

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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné, odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej možno predpokladať vyšší stupeň pozornosti pri vydávaní, predaji, či manipulácii s predmetnými tovarmi, ale aj laická spotrebiteľská verejnosť, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť pri výbere dotknutých tovarov, vzhľadom na to, že tieto výrobky ovplyvňujú ich zdravotný stav. Súčasne si relevantná verejnosť uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámeny označení prípravkov a s tým spojené prípadné negatívne následky na zdravie. S ohľadom na uvedené je miera pozornosti v prípade predmetných tovarov vysoká.

Prvá staršia ochranná známka ako celok nemá žiadny presný význam vo vzťahu k zapísaným tovarom z hľadiska posudzovanej relevantnej skupiny verejnosti, preto sa jej rozlišovacia spôsobilosť musí považovať za priemernú, resp. pre odbornú verejnosť, ktorá vníma už uvedený možný význam predložky „ur“ skôr nižšiu.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny je potrebné vychádzať z porovnania označení, pri ktorom bola zistená vysoká miera podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho aj fonetického hľadiska. Rovnako bola zistená podobnosť zo sémantického hľadiska, a to v prípade, ak spotrebiteľia porovnávané ochranné známky tvorené jedným slovným prvkom rozdelia na časti, ktorých význam v nich dokážu rozoznať. V prípade, že spotrebiteľia budú vnímať porovnávané označenia ako celok, bez osobitného vnímania ich častí, sa sémantické hľadisko neuplatní, pretože spotrebiteľia kolíznym ochranným známkam nebudú schopní prisúdiť žiadny konkrétny význam. Podobnosť označení bola zistená z dôvodu, že napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „UREACTIV“, ktorý sa od prvej staršej ochrannej známky líši len v jednom písmene „E“, v strede označenia, pričom jej začiatočná časť „UR-“ aj posledných päť písmen „-ACTIV“ sú v nej usporiadané rovnako ako v prvej staršej ochrannej známke. Pridanie jedného písmena medzi inak zhodnú začiatočnú časť a koncovú časť slovného prvku je pre príslušnú skupinu verejnosti bezvýznamné, nemení celkový charakter slovného prvku, jeho dĺžku, či možný význam. V tomto prípade, ak by boli napadnutou ochrannou známkou, tvorenou výlučne slovným prvkom natoľko podobným staršej ochrannej známke bez akýchkoľvek ďalších prvkov označované zhodné

tovary, spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu pri výbere a užívaní kolíznych tovarov, pretože nedokáže bezpečne odlíšiť tovary označené napadnutou ochrannou známkou od tovarov označených prvou staršou ochrannou známkou. Rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami spočíva len v pridaní jedného písmena „E“ v napadnutej ochrannej známke medzi začiatkovú a koncovú časť, ktorá je identická so slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky, nie je schopný ovplyvniť ich vnímanie tak, aby ich spotrebiteľ mohol zreteľne odlíšiť a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov, a to ani pri zohľadnení zvýšenej pozornosti, ktorú bude spotrebiteľ výberu tovarov venovať. Aj spotrebiteľia s vysokou mierou pozornosti sa musia spoliehať len na nedokonalý obraz označenia, ktoré im utkvelo v pamäti a ktoré v posudzovanom prípade predstavuje takmer zhodný slovný prvok. Spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, a preto si nezapamätá detaily, pomocou ktorých by ich mohol odlíšiť. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať pravdepodobnosť zámény napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k dotknutým tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné.

Na záver možno uviesť, že vo vzťahu k tovarom v triede 5 napadnutej ochrannej známky boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v spojení s týmto dôvodom možno pre uvedené tovary považovať za opodstatnený.

Berúc do úvahy výsledok porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou, nebolo potrebné sa osobitne zaoberať skúmaním naplnenia podmienok z tohto dôvodu aj vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, keďže jej posúdenie by žiadnym spôsobom nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Pascaline BOURREAU, Bâtiment O2 - 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, F-92665 Asnières-sur-Seine, Francúzsko