



Banská Bystrica 28. januára 2014
POZ 1335-2009/OZ 227687 II/4-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. apríla 2013 majiteľom Glenmark Pharmaceuticals s. r. o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou DEDÁK & PARTNERS, s. r. o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava a advokátskou kanceláriou Tomáš Kamenec, s. r. o., Špitálska 43, 811 08 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1335-2009/OZ 227687-I/34-2013 z 5. marca 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227687 „PRINDEX“ za neplatnú, podaného navrhovateľom GRINDEX, a Joint Stock Company, Krustpils Str. 53, LV-1057 Riga, Lotyšsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Pionierska 15, 831 02 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. POZ 1335-2009/OZ 227687-I/34-2013 z 5. marca 2013 mení takto:

ochranná známka č. 227687 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov“ v triede 3 a „farmaceutické, zverolekárské výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy“ v triede 5 a pre služby „starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie“ v triede 3 a „herbicídy“ v triede 5 a pre služby „lekárske služby; veterinárne služby; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1335-2009/OZ 227687-I/34-2013 z 5. marca 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhlásená ochranná známka č. 227687 „PRINDEX“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) čiastočne za neplatnú, a to pre tovary „mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov“ v triede 3 a „farmaceutické, zverolekárské výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy“ v triede 5 a pre služby „lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prvostupňového rozhodnutia napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „*bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie*“ v triede 3 a „*herbicídy*“ v triede 5 a pre služby „*poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že existuje pravdepodobnosť zámenny medzi napadnutou ochrannou známkou a ochrannými známkami, ktorých je majiteľom, konkrétne medzinárodnou ochrannou známkou „Grindex“ č. 747733, medzinárodnou ochrannou známkou „GRINDEKS“ č. 859322 a ochrannými známkami Spoločenstva „Grindex“ (č. 9110933 a č. 7211725) a medzinárodnými ochrannými známkami „Grindex“ platnými v Európskej únii (č. 1060595, č. 1060594, č. 1060593, č. 1060592, č. 1057767, č. 1057766, č. 1057765, č. 1057764, č. 1051412, č. 1051411, č. 0986210, č. 0986209, č. 0980644, č. 0980085, č. 0979691, č. 0972011, č. 0972010, č. 0972009, č. 0972008, č. 0972007, č. 0968754, č. 0967820, č. 0965765, č. 0944397, č. 0944396, č. 0944395 a č. 0972006).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnutá ochranná známka a staršie medzinárodné ochranné známky č. 747733, č. 859322 a č. 944395 sú vo vysokej miere podobné z fonetického hľadiska a rovnako podobné sú, hoci každá do inej miery, aj z vizuálneho hľadiska, pričom sémantické hľadisko nezohráva pri posúdení pravdepodobnosti zámenny žiadnu úlohu. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí ďalej uviedol, že v prípade vyššie uvedených starších ochranných známk je slovný prvok „Grindex“, resp. „Grindeks“ buď jediným prvkom alebo dominantným prvkom. Slovný prvok „Grindex/Grindeks“ starších ochranných známk a napadnutá ochranná známka „Prindex“ sú pritom vysoko foneticky, ale aj vizuálne podobné. Podľa prvostupňového orgánu teda bolo na základe uvedených skutočností, berúc do úvahy tie tovary a služby napadnutej ochrannej známky a vyššie uvedených starších ochranných známk, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, i napriek vyššej pozornosti relevantnej verejnosti zrejme, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími medzinárodnými ochrannými známkami č. 747733, č. 859322 a č. 944395 existuje na strane relevantnej verejnosti pravdepodobnosť zámenny, keďže rozdiely medzi týmito ochrannými známkami nie sú dostatočné na to, aby dokázali túto pravdepodobnosť vylúčiť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho odôvodnení uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne vykonal porovnanie tovarov a služieb. Upozornil na to, že podobnosť tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky musí byť posudzovaná vo vzťahu ku každej staršej ochrannej známke jednotlivo a nie spoločne.

Majiteľ konkrétne nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že tovary napadnutej ochrannej známky „*mydlá, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 sú podobné s tovarmi „*farmaceutické prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú chránené staršími ochrannými známkami, iba z dôvodu, že rovnako môžu mať liečivé účinky. Takéto tvrdenie je podľa majiteľa v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky (odvolal sa na zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame), keďže o produktoch iných ako liekoch nie je možné tvrdiť, že majú liečivé účinky. Podľa majiteľa nie je možné tvrdiť, že napríklad prípravky na čistenie zubov liečia.

Majiteľ tiež odmietol záver prvostupňového orgánu o podobnosti služieb napadnutej ochrannej známky „*lekárske služby, veterinárne služby*“ v triede 44 s tovarmi starších ochranných známk „*farmaceutické prípravky*“ a „*veterinárne prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s odôvodnením, že lekárske a veterinárne služby poskytuje lekár, zatiaľ čo farmaceutické alebo veterinárne prípravky vyrábajú farmaceutické firmy.

Ďalej argumentoval tým, že v rámci farmakologického priemyslu sa lieky určené pre rozdielne lekárske odvetvia, resp. pre odlišné indikácie, nepovažujú za konkurenčné tovary, a to i napriek tomu, že v zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zaradené v tej istej triede. Podľa neho nie je možné konštatovať, že liek proti bolesti by mohol byť konkurenčný napríklad voči hormonálnej antikoncepcii. Aj keď ide v obidvoch prípadoch o lieky, nie je možné konštatovať ich vzájomnú podobnosť. Majiteľ zdôraznil, že pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb je potrebné prihliadať na ich skutočné používanie, a preto nie je možné sa stotožniť s právnym posúdením, pri ktorom sa neprihliada na skutočné používanie starších ochranných známk, ale iba na tovary a služby, pre ktoré sú zapísané do registra ochranných známk.

V ďalšom majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti kolíznych ochranných známk. V tejto súvislosti uviedol, že pri porovnávaní označení z fonetického hľadiska sa vo všeobecnosti posudzuje, či majú označenia viac zhodných ako nezhodných slabík, pričom väčšia váha sa kladie na začiatkové slabiky. Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky so staršími medzinárodnými ochrannými známkami č. 747733 a č. 944395, majiteľ uviedol, že v prípade týchto je samohláska „i“ vynechaná a nad spoluhláskou „n“ je zobrazená bodka, ktorá ma podľa neho nahradiť samohlásku „i“ v slove „Grindex“. Podľa majiteľa však ochranu požíva iba samotné vyobrazenie ochrannej známky, pričom túto skutočnosť je potrebné zobrať do úvahy nielen pri vizuálnom, ale i fonetickom hľadisku.

V súvislosti s porovnaním napadnutej ochrannej známky so staršou medzinárodnou ochrannou známkou č. 859322 majiteľ uviedol, že pri ich rozdelení na slabiky („Prin-dex“/„Grin-deks“) nie je možné konštatovať ich podobnosť, keďže sa podľa neho nezhodujú ani v jednej slabike. Majiteľ zdôraznil, že písmená „P“ a „G“ nie sú foneticky vôbec podobné, ani zameniteľné, a preto by dané ochranné známky nemali byť z fonetického hľadiska posúdené ako podobné vo vysokej miere.

Majiteľ okrem toho nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že slovný prvok staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 944395 je dominantný, pretože podľa neho je tento prvok naopak nevýrazný, keďže je napísaný malými písmenami. Vzhľadom na viaceré rozdiely staršia ochranná známka č. 944395 nie je podobná s napadnutou ochrannou známkou, a preto si ich nemožno zameniť.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámery kolíznych ochranných známk majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne označil priemerného spotrebiteľa. V prípade liekov na predpis môže byť za bežného spotrebiteľa označený iba zdravotnícky pracovník, t. j. lekár alebo lekárnik. Takýto zdravotnícky personál musí mať príslušné vzdelanie, na základe ktorého rozozná jednotlivé lieky, ich účinné látky alebo indikácie na ich použitie. Tento spotrebiteľ je povinný venovať maximálnu pozornosť predmetným výrobkom. Zároveň aj pacient užívajúci lieky je v danom prípade maximálne obozretný, a preto možnosť zámery kolíznych ochranných známk je nepravdepodobná.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté prvostupňové rozhodnutie a napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti v celom rozsahu.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 19. júla 2013 uviedol, že napadnutá ochranná známka „Prindex“ a slovný prvok starších ochranných známk „Grindex“ sú vysoko foneticky, ale aj vizuálne podobné, preto existuje u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k zhodným a podobným tovarom a službám pravdepodobnosť zámery.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov a služieb, je podľa navrhovateľa potrebné vychádzať zo zoznamov tovarov a služieb posudzovaných ochranných známk tak, ako sú zapísané v registri. Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „*mydlá, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 na jednej strane a tovarov starších ochranných známk „*farmaceutické prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na strane druhej, ide o tovary, ktoré sa môžu vyskytovať na rovnakých predajných miestach, t. j. lekárňach alebo drogériách, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá hľadá pomoc so zdravotnými problémami alebo telesným komfortom, výrobca môže byť zhodný, pretože tovary napadnutej ochrannej známky môžu predstavovať doplnkový sortiment s účinkami odstraňujúcimi zdravotné problémy. Z uvedeného dôvodu je podľa navrhovateľa potrebné porovnávané tovary považovať za podobné.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „*lekárske služby, veterinárne služby*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto podľa navrhovateľa nie je možné kvalifikovane poskytovať bez príslušných farmaceutických a veterinárnych prípravkov. Poskytovanie lekárskeho služieb je nevyhnutne späté s farmaceutickými prípravkami a poskytovanie veterinárnych služieb je nevyhnutne späté s veterinárnymi prípravkami. Je preto reálne, že klienti využívajúci uvedené služby pod označením podobným s označením, ktorým sú označené farmaceutické alebo veterinárne prípravky, si tieto budú spájať s rovnakým podnikateľským subjektom, čím budú uvedení do omylu. Porovnávané tovary a služby podľa navrhovateľa oslovujú rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, spotrebiteľ sa s nimi stretáva na rovnakých miestach za účelom riešenia zdravia a zdravotnej pomoci. Z uvedeného dôvodu je aj tieto služby nevyhnutné považovať za podobné s výrobkami chránenými staršími ochrannými známkami.

Okrem toho navrhovateľ doplnil, že tak napadnutá ochranná známka, ako aj staršie ochranné známky zhodne chránia „farmaceutické prípravky“ všeobecne, bez uvedenia špecifikácie, a preto je potrebné ich považovať za navzájom konkurenčné.

V súvislosti s porovnaním označení sa navrhovateľ odvolal na Metodiku konania úradu, podľa ktorej sa pri hodnotení podobnosti označení berie do úvahy celkový počet písmen, štruktúra slov, dĺžka označení, začiatok označení, počet a poradie slabík a samohlások, ako aj prízvuk, rytmus a intonácia. Porovnávanie počtu písmen a štruktúry slov zohráva dôležitú úlohu v rozhodovaní o celkovom vizuálnom a fonetickom dojme označenia. Avšak priemerný spotrebiteľ vníma označenie ako celok a nepodrobuje analýze jeho detaily. Z uvedeného dôvodu malé odlišnosti nie sú dostačujúce na konštatovanie, že označenia sú vizuálne a foneticky nepodobné. V danom prípade spotrebiteľ pri vizuálnom vnímaní starších ochranných známk ako celkov neskúma detail umiestnenia bodky a jemný optický klam si vôbec neuvedomí, z čoho vyplýva, že slovný prvok starších ochranných známk jednoznačne vníma ako slovo „Grindex“. Z vizuálneho vnímaní potom podľa navrhovateľa vyplýva fonetická reprodukcia „grindeks“.

Navrhovateľ uviedol, že napriek tomu, že porovnávané označenia obsahujú rozdielne počiatočné písmeno, tento rozdiel je, vzhľadom na veľký počet ostatných zhodných písmen, zhodnú dĺžku, zhodný počet slabík, ako aj intonáciu a rytmus, nedostatočný na fonetické a vizuálne rozlíšenie porovnávaných ochranných známk.

Pokiaľ ide o staršiu medzinárodnú ochrannú známku č. 944395 navrhovateľ uviedol, že i napriek skutočnosti, že ide o kombinovanú ochrannú známku, prvkom, podľa ktorého sa bude spotrebiteľ orientovať je jednoznačne slovný prvok „Grindex“ a nie obrazový prvok tvoriaci len pozadie v tvare oblúkov, resp. predstavujúci obal výrobku. Jediným dištinktívnym prvkom je tak slovný prvok „Grindex“, a to bez ohľadu na veľkosť písma.

Podľa navrhovateľa teda z dôvodu vysokého stupňa podobnosti posudzovaných ochranných známk existuje nebezpečenstvo ich zámeny. Navrhovateľ sa zároveň odvolal na rozhodovaciu prax Európskeho súdneho dvora, konkrétne na rozsudky vo veciach C-39/97, C-342-97 a C-425/98.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie a rozklad zamietol ako neodôvodnený.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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.

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. 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.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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 § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 227687 „PRINDEX“, majiteľa Glenmark Pharmaceuticals s. r. o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika, bola s právom prednosti z 21. septembra 2009 zapísaná do registra ochranných známok 16. júna 2010 pre tovary „*bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 a „*farmaceutické, zverolekárské výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicidy, herbicidy*“ v triede 5 a pre služby „*lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ GRINDEX, a Joint Stock Company, Krustpils Str. 53, LV-1057 Riga, Lotyšsko, založil podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú na existencii:

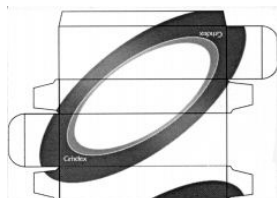
1) staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 747733 (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 23. marca 2005, zapísanej pre tovary „*diagnostic preparations for research purposes; chemical reagents*“ (diagnostické prípravky na výskumné účely, chemické činidlá) v triede 1 a „*biological preparations for pharmaceutical purposes; veterinary preparations; diagnostic preparations for medical purposes; medicinal herbs (medicines); pharmaceutical preparations; chemical pharmaceutical preparations including end products, active substances and intermediates*“ (biologické prípravky na farmaceutické účely, veterinárne prípravky, diagnostické prípravky na lekárske účely, liečivé byliny (lieky), farmaceutické prípravky, chemické farmaceutické prípravky vrátane konečných produktov, aktívnych substancií a medziproduktov) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

2) staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky „GRINDEKS“ č. 859322 (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 21. marca 2005, zapísanej pre tovary „*diagnostic preparations for research purposes; chemical reagents*“ (diagnostické prípravky na výskumné účely, chemické činidlá) v triede 1 a „*biological preparations for pharmaceutical purposes; veterinary preparations; diagnostic preparations for medical purposes; medical herbs (medicines); pharmaceutical preparations; chemical pharmaceutical preparations*“ (biologické prípravky na farmaceutické účely, veterinárne prípravky, diagnostické prípravky na lekárske účely, liečivé byliny (lieky), farmaceutické prípravky, chemické farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

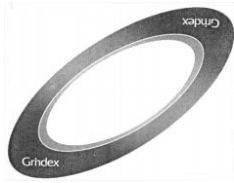
3) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 944395 (ďalej len „tretia staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 8. januára 2007. Vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky:



4) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 944396 (ďalej len „štvrtá staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 8. januára 2007. Vyobrazenie štvrtej staršej ochrannej známky:



5) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 944397 (ďalej len „piata staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 8. januára 2007. Vyobrazenie piatej staršej ochrannej známky:



Tretia, štvrtá a piata staršia ochranná známka sú zapísané zhodne pre tovary „*perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices*“ (voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov) v triede 3, „*pharmaceutical and veterinary preparations and medical substances; medicines, including prescription and OTC (over-the-counter) medicines; vitamins and minerals; medicines and medical substances in the form of ointments or gels; locally-acting medical and pharmaceutical preparations, including ointments and gels; medicines and pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of cardiovascular and central nervous system diseases, including in the form of ointments or gels; medicines and pharmaceutical preparations for the treatment of burns and wounds, including in the form of ointments or gels; pain-killers and/or resolvents, including in the form of ointments or gels; pain-killers and/or resolvents (including in the form of ointments or gels) for relief and treatment of various kinds of pain, including for relief and treatment of rheumatic, inflammatory and traumatic pain; antipyretic pharmaceutical preparations; medical preparations for reducing the symptoms of colds; dermatological preparations, including fungicides and parasiticides, including in the form of ointments or gels; venotonic preparations; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants; food supplements for medical purposes; complex drugs containing extracts of single or several herbal products; medication containing extracts of single or several herbal products; medical preparations containing extracts of single or several herbal products; complex drugs containing extracts of single or several herbal products, being optionally supplemented by a single vitamin or several vitamins and/or a single mineral or several minerals; medicines and/or pharmaceutical preparations, and/or medical preparations, being complex drugs containing extracts of single or several herbal products; all the above-mentioned products included in this class*“ (farmaceutické a veterinárne prípravky a liečivé substancie, lieky na predpis alebo vydávané bez predpisu, vitamíny a minerály, lieky a liečivé substancie vo forme masťí alebo gélov, lokálne pôsobiace liečivé a farmaceutické prípravky, vrátane masťí a gélov, lieky a farmaceutické prípravky na prevenciu a liečenie kardiovaskulárnych ochorení a ochorení centrálného nervového systému, vrátane vo forme masťí a gélov, lieky a farmaceutické prípravky na ošetrovanie popálenín a poranení, vrátane vo forme masťí a gélov, lieky proti bolesti a/alebo proti opuchom, vrátane vo forme masťí alebo gélov, lieky proti bolesti a/alebo proti opuchom (vrátane vo forme masťí alebo gélov) na úľavu od bolesti a liečbu rôznych druhov bolesti, vrátane na úľavu a liečenie reumatických, zápalových a traumatických bolestí, farmaceutické prípravky proti horúčke, liečivé prípravky na zmiernenie symptómov nádchy, dermatologické prípravky, vrátane fungicídov a prípravkov proti parazitom, vrátane vo forme masťí alebo gélov, venotoniká, dietetické látky prispôbené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, náplaste, materiály na obväzovanie, dezinfekčné prostriedky, výživové doplnky na lekárske účely, komplexné lieky obsahujúce extrakty jedného alebo niekoľkých rastlinných produktov, liečebné kúry obsahujúce extrakty jedného alebo niekoľkých rastlinných produktov, liečivé prípravky obsahujúce extrakty jedného alebo niekoľkých rastlinných produktov, komplexné lieky obsahujúce extrakty jedného alebo niekoľkých rastlinných produktov, ktoré môžu byť doplnené jedným alebo niekoľkými vitamínmi a/alebo jedným alebo niekoľkými minerálmi, lieky a/alebo farmaceutické prípravky a/alebo liečivé prípravky, ktoré sú komplexným liekom, obsahujúce výťažky jedného alebo niekoľkých rastlinných produktov, všetky uvedené tovary patriace do tejto triedy) v triede 5 a „*food supplements for human consumption, other than medicated or predominantly of vitamins, minerals or trace elements; foodstuffs containing extracts of single or several herbal products; herbal extracts, other than for medicinal purposes containing concentrated nutrients from extracts of a single herbal product or those of several ones; herbal extracts other than for medicinal purposes, being extracts of a single herbal product or extract combinations of several herbal products, and being optionally supplemented by a single vitamin or several vitamins and/or a single mineral or several minerals; all the above-mentioned products included in this class*“ (výživové doplnky na ľudskú spotrebu, iné ako liečivé alebo prevažne z vitamínov, minerálov alebo stopových prvkov, potraviny obsahujúce výťažky z jedného alebo niekoľkých rastlinných produktov, rastlinné výťažky, iné ako

na lekárske účely, obsahujúce koncentrované živiny z výťažkov z produktu jednej alebo niekoľkých rastlín, rastlinné výťažky iné ako na lekárske účely, ktoré sú výťažkami jedného rastlinného produktu alebo kombináciou výťažkov niekoľkých rastlinných produktov a môžu byť doplnené jedným alebo niekoľkými vitamínmi a/alebo jedným alebo niekoľkými minerálmi, všetky uvedené tovary patriace do tejto triedy) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

6) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 986210 (ďalej len „šiesta staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 11. júla 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie šiestej staršej ochrannej známky:



7) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 986209 (ďalej len „siedma staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 11. júla 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie siedmej staršej ochrannej známky:



8) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 980644 (ďalej len „ôsma staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 23. mája 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie ôsmej staršej ochrannej známky:



9) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 980085 (ďalej len „deviata staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 9. mája 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie deviatej staršej ochrannej známky:



10) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 979691 (ďalej len „desiata staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 9. mája 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie desiatej staršej ochrannej známky:



11) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 972011 (ďalej len „jedenásta staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 26. februára 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie jedenástej staršej ochrannej známky:



12) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 972010 (ďalej len „dvanásť staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 26. februára 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie dvanásť staršej ochrannej známky:



13) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 972009 (ďalej len „trinásť staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti zo 7. februára 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie trinásť staršej ochrannej známky:



14) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 972008 (ďalej len „štrnásť staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 8. februára 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie štrnásť staršej ochrannej známky:



15) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 972007 (ďalej len „pätnásť staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti zo 7. februára 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie pätnásť staršej ochrannej známky:



16) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 972006 (ďalej len „šestnásť staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti zo 7. februára 2008, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie šestnásť staršej ochrannej známky:



17) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 965765 (ďalej len „sedemnásť staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti zo 17. decembra 2007, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical preparations*“ (farmaceutické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie sedemnásť staršej ochrannej známky:



18) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 968754 (ďalej len „osemnásť staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti z 3. decembra 2007, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical and/or veterinary preparations and/or substances; prescription and OTC pharmaceuticals and/or medicines; pharmaceuticals and/or medicines against rhinitis and/or allergy; pharmaceuticals and/or medicines for treating respiratory diseases including those in the form of syrups; cold and/or cough and/or allergy pharmaceuticals and/or medicines; pharmaceuticals and/or medicines used in case of cold and/or hay fever and/or other allergic diseases of the upper respiratory tract including those in the form of syrup; pharmaceuticals and/or medicines used to alleviate rhinitis, sneezing and cough after catching cold; pharmaceutical and/or medicines for the contraction of nasal cavity blood vessels and/or diminishing oedema and/or facilitating respiration and/or averting allergy symptoms and/or stimulating expectoration including those in the form of syrups; syrups for treating respiratory tract diseases distinguished by productive cough with visced expectoration; syrups used to alleviate rhinitis, sneezing and cough after catching cold; syrups against rhinitis and allergy*“ (farmaceutické a/alebo veterinárne prípravky a/alebo látky; lieky na predpis a voľne predajné lieky a/alebo liečivá; lieky a/alebo liečivá proti nádche a/alebo alergii; liečivá a/alebo lieky na liečbu respiračných ochorení, vrátane tých vo forme sirupov; lieky a/alebo liečivá proti nádche a/alebo kašľu a/alebo alergii; liečivá a/alebo lieky užívané pri prechladnutí a/alebo sennej nádche a/alebo iných alergických ochoreniach horných dýchacích ciest, vrátane tých vo forme sirupu; liečivá a/alebo lieky používané na zmiernenie nádchy, kýchania a kašľu pri prechladnutí; liečivá a/alebo lieky k zmenšeniu krvných ciev nosových dutín a/alebo zmiernenie opuchov a/alebo uľahčenie dýchania a/alebo odvrátenie príznakov alergie a/alebo stimulujúce vykašliavanie, vrátane tých vo forme sirupov; sirupy na liečbu ochorení dýchacích ciest sprevádzaných produktívnym kašľom s vykašliavaním; sirupy používané na zmiernenie nádchy, kýchania a kašľu pri prechladnutí; sirupy proti nádche a alergii) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie osemnásť staršej ochrannej známky:



19) staršej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „Grindex“ č. 967820 (ďalej len „devätnásť staršia ochranná známka“), platnej na území Európskej únie, s právom prednosti zo 17. decembra 2007, zapísanej pre tovary „*pharmaceutical and/or veterinary preparations and/or substances; prescription and OTC (over-the-counter) medicines; pharmaceutical preparations and medicaments for local (topical) use, including ointment and gel forms; pharmaceutical preparations and medicaments including ointment and gel forms for external use; medications and medicaments for treating scabies; ointments and gels for treating scabies*“ (farmaceutické a/alebo veterinárne prípravky a/alebo látky; lieky na predpis a voľne predajné lieky; farmaceutické prípravky a liečivá na lokálne použitie vrátane tých vo forme masť a gélov; farmaceutické prípravky a lieky vrátane masť a gélov pre vonkajšie použitie; lieky a liečivá na liečbu svrabu; masť a gély pre liečbu svrabu) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie devätnásť staršej ochrannej známky:



Majiteľom ochrannej známky Spoločenstva „GRINDEX“ č. 7211725, ktorú navrhovateľ tiež uviedol v zozname svojich ochranných známkov priloženom k návrhu, je Grindex AB, Gesällvägen 33, Sundbyberg, Švédsko, tzn. iný subjekt ako navrhovateľ, preto na uvedenú ochrannú známku nemožno v predmetnom konaní prihliadať.

Z porovnania dátumov práva prednosti napadnutej ochrannej známky a ďalších ochranných známkov navrhovateľa vyplynulo, že ochranná známka Spoločenstva „Grindex“ č. 9110933 s právom prednosti z 18. mája 2010 a medzinárodné ochranné známky „Grindex“ č. 1051411 a č. 1051412 (s právom prednosti z 23. apríla 2010) a č. 1057764, č. 1057765, č. 1057766, č. 1057767, č. 1060592, č. 1060593, č. 1060594 a č. 1060595 (s právom prednosti z 25. mája 2010) majú neskoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a preto nie je možné na ne v predmetnom konaní prihliadať.

Z podaného rozkladu vyplýva, že majiteľ čiastočne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi starších ochranných známkov, a to do tej miery, pokiaľ ide o tovary a služby, ktoré prvostupňový orgán vyhodnotil ako zhodné alebo podobné. Okrem toho spochybnil aj posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami z vizuálneho a fonetického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenom v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov a služieb kolíznych ochranných známkov, majiteľ okrem iného argumentoval tým, že prvostupňový orgán postupoval nesprávne, keď neposúdil tovary a služby napadnutej ochrannej známky jednotlivo vo vzťahu k tovarom každej zo starších ochranných známkov navrhovateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že pokiaľ to okolnosti prípadu umožňujú, je vhodné, najmä v prípade veľkého počtu namietaných starších práv, a z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti konania, zosumarizovanie starších ochranných známkov a vytvorenie homogénnych skupín a ich následné porovnanie s tovarmi a službami napadnutej ochrannej známky. Prvostupňový orgán postupoval správne, keď najskôr vyselekoval výlučne tie staršie ochranné známky, ktorých tovary vyhodnotil ako v najviac zhodné alebo podobné s tovarmi alebo službami napadnutej ochrannej známky, pričom následne, v rámci porovnania označení a celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámény, z týchto starších ochranných známkov vybral tie, ktoré boli najviac podobné s napadnutou ochrannou známkou, tzn. tie, kde pravdepodobnosť zámény s napadnutou ochrannou známkou bola najväčšia.

Majiteľ ďalej namietal, že pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb je potrebné prihliadať na tie tovary alebo služby, pre ktoré sú ochranné známky skutočne používané, a nie iba na tovary alebo služby, pre ktoré sú ochranné známky zapísané do registra. Ako príklad uviedol, že vo farmaceutickom priemysle sa lieky, ktoré sú určené pre rozdielne lekárske odvetvia, resp. pre odlišné indikácie (napríklad lieky proti bolesti vs. hormonálna antikoncepcia), nepovažujú za navzájom konkurenčné, a to i napriek tomu, že sú zaradené v rovnakej tovarovej triede. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v zmysle známkového práva je pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb potrebné vychádzať výlučne zo špecifikácie tovarov alebo služieb, pre ktoré sú kolízne označenia alebo ochranné známky prihlásené, resp. zapísané v príslušnom registri ochranných známkov. Úrad nie je oprávnený k tomu, aby zasahoval do práv účastníkov konania tým, že by obmedzil rozsah ochrany starších ochranných známkov zúžením ich zoznamu tovarov a služieb. Súčasne úrad ani nie je oprávnený *ex-offo* zisťovať, či sú staršie ochranné známky skutočne používané pre tie tovary alebo služby, pre ktoré sú zapísané. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ sú, ako tomu je aj v predmetnom prípade, staršie ochranné známky navrhovateľa zapísané bez bližšej špecifikácie pre „farmaceutické prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad musí vychádzať z toho, že ochrana sa vzťahuje na všetky farmaceutické prípravky bez výnimky. S ohľadom na uvedené musí orgán rozhodujúci o rozklade považovať tento argument majiteľa za nesprávny a neodôvodnený.

Majiteľ ďalej nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky „*mydlá, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi „*farmaceutické prípravky*“ v triede 5 chránenými staršími ochrannými známkami. Podľa majiteľa tvrdenie prvostupňového orgánu, že uvedené tovary sú podobné, pretože všetky môžu mať liečivé účinky, je v rozpore so zákonom (zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame), keďže o produktoch iných ako liekoch nie je možné tvrdiť, že majú liečivé účinky. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb potrebné vychádzať z objektívnej skutočnosti, že vyššie uvedené tovary napadnutej ochrannej známky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majú za cieľ ochrániť a prípadne zlepšiť vzhľad ľudského tela, najčastejšie pleti, vlasov, zubov a pod. Farmaceutické prípravky zaradené v triede 5 môžu rovnako zahŕňať prípravky určené na starostlivosť o pokožku, vlasy, atď., avšak s liečivým účinkom (napríklad liečebná kozmetika). Je teda nesporné, že predmetné tovary môžu mať rovnakú povahu (gély, oleje, vodičky, šampóny, zubné pasty a pod.) a rovnaký účel (napomôcť k zlepšeniu stavu). Okrem toho sú tieto tovary predávané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, ktorými sú buď lekárne alebo špecializované obchody. Ďalej sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a v neposlednom rade, čo je najdôležitejšie, môžu byť vyrábané rovnakým výrobcom. Z uvedeného vyplýva, že „*mydlá, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 a „*farmaceutické prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb musia byť považované za podobné. Bez ohľadu na vykonané porovnanie, či mieru podobnosti vyššie uvedených tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je potrebné zdôrazniť, že tovary napadnutej ochrannej známky „*mydlá, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 sú rovnako zapísané aj pre tretiu až piatu staršiu ochrannú známku, a teda ide o zhodné tovary, pričom na túto skutočnosť bolo v prvostupňovom rozhodnutí upozornené. Na tomto závere nič nemení ani poukaz majiteľa na zákon o reklame.

Okrem toho majiteľ odmietol záver prvostupňového orgánu o podobnosti služieb napadnutej ochrannej známky „*lekárske služby, veterinárne služby*“ v triede 44 s tovarmi starších ochranných známk „*farmaceutické prípravky*“ a „*veterinárne prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s odôvodnením, že lekárske služby poskytuje lekár, zatiaľ čo farmaceutické prípravky vyrábajú farmaceutické firmy. Dodal, že pri takom výklade, aký uplatnil prvostupňový orgán, by za podobné s lekárskymi službami mohli byť považované napríklad aj počítače, keďže s nimi lekár prichádza do kontaktu. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. „*Lekárske služby*“ a „*veterinárne služby*“ napadnutej ochrannej známky v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahŕňajú širokú škálu činností poskytovaných kvalifikovaným zdravotníckym alebo veterinárnym personálom napríklad v zdravotníckych zariadeniach (klinikách) alebo veterinárnych ambulanciách, a tieto musia byť považované za nepodobné s tovarmi „*farmaceutické prípravky*“ a „*veterinárne prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Aj keď určitú spojitosť medzi uvedenými tovarmi a službami nie je možné poprieť, najmä ak zoberieme do úvahy, že ich spoločným cieľom je vylicievanie ochorení, avšak rozdiely v povahe a zvlášť v ich zvyčajnom pôvode podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prevážia nad vlastnosťami, ktoré majú tieto tovary a služby spoločné. Relevantný spotrebiteľ si je vedomý toho, že lekári, aj keď sa môžu zúčastňovať na výskume a vývoji liekov, nebudú tieto lieky vyrábať a predávať, a preto nebude očakávať, že by predmetné tovary a služby pochádzali od toho istého subjektu.

Iná situácia je v prípade porovnania služieb „*starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat*“ napadnutej ochrannej známky v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s „*kozmetickými prípravkami*“ v triede 3 tretej až piatej staršej ochrannej známky. Aj keď povaha týchto tovarov a služieb, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, je odlišná (tovary vs. služby – hmotné vs. nehmotné), tieto tovary a služby je potrebné považovať za podobné, a to z dôvodu, že majú nielen rovnaký účel a konečného spotrebiteľa, ale najmä kvôli tomu, že je v súčasnosti bežnou praxou, že poskytovatelia služieb starostlivosti o hygienu a krásu (t. j. wellness štúdiá alebo salóny krásy) aj vyrábajú a predávajú svojim klientom kozmetické alebo iné skrášľovacie prípravky a zároveň k nim poskytujú aj odborné poradenstvo. Z uvedeného dôvodu sú spotrebiteľia zvyknutí zaobstarať si tieto produkty častokrát práve v salónoch krásy, a teda tieto tovary a služby môžu mať rovnaký obchodný pôvod. Inými slovami spotrebiteľ sa môže reálne nazdávať, že predmetné služby a tovary („*starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat*“ vs. „*kozmetické prípravky*“) pochádzajú od rovnakého subjektu, čo je v predchádzajúcom prípade („*lekárske služby; veterinárne služby*“ vs. „*farmaceutické prípravky; veterinárne prípravky*“) vylúčené.

Čo sa týka ostatných tovarov alebo služieb napadnutej ochrannej známky, ktoré prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí vyhodnotil ako zhodné alebo podobné s tovarmi starších ochranných známk, voči týmto majiteľ nevzniesol žiadne námietky, a preto, keďže orgán rozhodujúci o rozklade sa plne stotožňuje

so závermi prvostupňového orgánu, sa posúdením ich podobnosti nebude v rozhodnutí o rozklade opätovne zaoberať.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí dospel k čiastočne nesprávnemu záveru, keď označil aj služby napadnutej ochrannej známky „*lekárske služby; veterinárne služby*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za podobné s tovarmi „*farmaceutické prípravky; veterinárne prípravky*“ v triede 5 starších ochranných známk. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade „*lekárske služby*“ a „*veterinárne služby*“ v triede 44 nie sú podobné so žiadnym z tovarov v triedach 1, 3, 5 alebo 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, z čoho vyplýva, že nie je splnená jedna zo základných kumulatívnych podmienok § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto možno pravdepodobnosť zámény v prípade týchto služieb, rovnako ako v prípade ďalších tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, ktoré prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí správne označil ako nepodobné („*bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmastovanie a brúsenie*“ v triede 3 a „*herbicídy*“ v triede 5 a pre služby „*poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), vylúčiť.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa bude v ďalšom zaoberať porovnaním napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že čiastočná podobnosť, resp. zhodnosť tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky bola prvostupňovým orgánom konštatovaná na základe podobnosti, resp. zhodnosti najmä s tovarmi tretej až piatej staršej ochrannej známky, a preto musí posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky začať prioritne porovnaním s týmito staršími ochrannými známkami.

Čo sa týka porovnania napadnutej ochrannej známky s treťou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prvostupňový orgán správne konštatoval, že spotrebiteľ zameria svoju pozornosť na slovný prvok staršej ochrannej známky „Grindex“, a to z dôvodu, že je zvyknutý orientovať sa pri kúpe podľa slovných prvkov, skôr než podľa obrazových prvkov. Prvostupňový orgán však nesprávne označil tento slovný prvok ako dominantný, pretože dominantným sa rozumie „vizuálne výraznejší v porovnaní s inými“, čo v danom prípade nie je správne, keďže slovný prvok „Grindex“ tretej staršej ochrannej známky je v porovnaní s obrazovým prvkom pomerne malý. Napriek tomu je nutné súhlasiť s tým, že slovný prvok je oproti obrazovému podstatne dôležitejší, pretože práve ten je v tretej staršej ochrannej známke nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko grafický prvok nie je nijak zvláštny a pre spotrebiteľa bude pomerne ťažko zapamätateľný. Je dôvodné tvrdiť, že spotrebiteľ ho bude v označení ako celku vnímať výlučne ako ozdobný prvok s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že v prípade napadnutej slovnej ochrannej známky je predmetom ochrany slovo „PRINDEX“ ako také, a nie jeho grafické stvárnenie. Z uvedeného dôvodu môže byť tento slovný prvok v obchode používaný aj v tvare „Prindex“. Okrem toho prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí správne poznamenal, že spojenie písmen „i“ a „n“ v slove „Grindex“ tretej staršej ochrannej známky do jedného celku spotrebiteľa pri bežnom čítaní s najväčšou pravdepodobnosťou nepostrehnú. S ohľadom na uvedené má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že napadnutá ochranná známka je s treťou staršou ochrannou známkou vizuálne podobná, a to do tej miery, pokiaľ ide o slovné prvky „Prindex“ a „Grindex“.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky s treťou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, zastáva orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán názor, že porovnávané označenia sú foneticky vysoko podobné. Napadnutá ochranná známka bude spotrebiteľom na území Slovenskej republiky vyslovená ako „prin-deks“ a tretia staršia ochranná známka ako „grin-deks“. Tretia staršia ochranná známka bude takto vyslovená aj napriek tomu, že písmená „i“ a „n“ sú znázornené ako jedno písmeno „n“ s bodkou, avšak podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôvodné tvrdiť, že túto črtu staršej ochrannej známky spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou nepostrehne, keďže táto je umiestnená uprostred slova a spotrebiteľ vníma označenie ako celok a nemá vo zvyku skúmať označenie detailne. Zároveň i samotný majiteľ potvrdil, že spotrebiteľ bude slovný prvok tretej staršej ochrannej známky vnímať ako slovo „Grindex“, keď v rozklade uviedol, že „samohláska „i“ je vynechaná a nad spoluhláskou „n“ je zobrazená bodka, ktorá ma nahradiť samohlásku „i“ v slove „Grindex“. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s prvostupňovým orgánom, že rytmus a intonácia obidvoch porovnávaných označení sú rovnaké, šesť zo siedmich hlások je vyslovených zhodne a jediná odlišnosť, aj keď na začiatku označení, nedokáže znížiť ich vysokú podobnosť z fonetického hľadiska.

Proti konštatovaniu prvostupňového orgánu, že slovné prvky „Prindex“ a „Grindex“ nemajú žiadny význam, a preto sémantické hľadisko nebude zohrávať úlohu pri posúdení pravdepodobnosti zámeny predmetných ochranných známk, majiteľ nenamietal, a keďže sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s týmto záverom, ďalej sa hodnotením sémantického hľadiska nebude zaoberať.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny je nutné zobrať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, ktorými sú okrem posúdenia podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska aj celkový dojem, ktorý označenia vyvolávajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Hodnotenie musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny majiteľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že nesprávne označil priemerného spotrebiteľa, ktorému sú tovary a služby porovnávaných ochranných známk určené, a to i napriek tomu, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí uviedol, že príslušné tovary a služby napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk sú určené jednak širokej verejnosti, a jednak odbornej verejnosti (lekári a lekárnici), pričom ich pozornosť bude vyššia ako priemerná, nakoľko ide o tovary ovplyvňujúce zdravie a spotrebiteľia si uvedomujú značné riziko vyplývajúce zo zámeny označení liekov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie. Berúc do úvahy zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka (t. j. napríklad tovary v triede 3, v prípade ktorých ide najmä o kozmetické a hygienické prípravky alebo služby v triede 44 ako „*starostlivosť o hygienu a krásu ľudí a zvierat*“, tieto sú tovarmi a službami jednoznačne určenými širokej spotrebiteľskej verejnosti s tým, že pozornosť pri ich kúpe bude na úrovni priemerne vnímateľného a obozretného spotrebiteľa. Na rozdiel od toho v prípade tovarov v triede 5, najmä „*farmaceutických a zverolekárskech výrobkov*“ bude pozornosť, v súlade s tým, čo bolo uvedené vyššie, zvýšená), nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možné inak, ako len súhlasiť s konštatovaním prvostupňového orgánu.

V predmetnom prípade bolo zistené, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky sú čiastočne zhodné („*mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 a „*farmaceutické, zverolekárske výrobky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prostriedky*“ v triede 5), čiastočne podobné („*hygienické výrobky na lekárske použitie; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicidy*“ v triede 5 a „*starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat*“ v triede 44) a čiastočne nepodobné („*bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie*“ v triede 3, „*herbicidy*“ v triede 5 a „*lekárske služby; veterinárne služby; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) s tovarmi, pre ktoré je zapísaná tretia staršia ochranná známka.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a treťou staršou ochrannou známkou, berúc do úvahy tovary a služby napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi tretej staršej ochrannej známky, má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že porovnávané ochranné známky sú podobné do takej miery, že pravdepodobnosť ich zámeny nie je možné vylúčiť. Vizuálnu, ale najmä vysokú fonetickú podobnosť predmetných ochranných známk, a z toho vyplývajúcu pravdepodobnosť zámeny, nedokáže prevážiť ani skutočnosť, že spotrebiteľia venujú pri nákupe niektorých tovarov napadnutej ochrannej známky (*farmaceutické prípravky*) zvýšenú pozornosť. Farmaceutické prípravky vo všeobecnosti (tak ako sú špecifikované v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky) totiž zahŕňajú nielen lieky na lekársky predpis, ale i voľne predajné lieky, ktoré si spotrebiteľ vypýta v lekárni, pričom práve pri zvukovej interpretácii ochrannej známky (Prindex/Grindex) môže podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade dôjsť k zamene týchto foneticky vysoko podobných označení. Pravdepodobnosť zámeny predmetných ochranných známk však nie je možné vylúčiť ani v prípade tých tovarov, ktoré si spotrebiteľ kupuje výlučne na základe vizuálneho vnemu (napríklad *kozmetické prípravky*) na pulte v drogerii, keďže obrazovému prvku tretej staršej ochrannej známky spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou nebude venovať zvláštnu pozornosť, naopak slovný prvok (Prindex/Grindex), ktorý je pri orientácii medzi tovarmi dôležitejší, si môže opäť ľahko zameniť. Na základe uvedeného má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že medzi napadnutou slovnou ochrannou známkou „PRINDEX“ a kombinovanou treťou staršou ochrannou známkou „Grindex“ existuje pravdepodobnosť zámeny, a to v prípade tých tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné.

Čo sa týka porovnania napadnutej ochrannej známky so štvrtou a piatou staršou ochrannou známkou, s ohľadom na ich povahu nie je nutné podrobne analyzovať ich podobnosť, nakoľko štvrtá a piata staršia ochranná známka sa vo svojej podstate výrazným spôsobom neodlišujú od tretej staršej ochrannej známky (možno povedať, že ide o rôzne varianty zobrazenia toho istého označenia, navyše všetky sú zapísané pre rovnaký zoznam tovarov a služieb), a teda skutkový stav je takmer zhodný, je dôvodné tvrdiť, že by orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako v prípade hodnotenia pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a treťou staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, v prípade týchto ide o výlučne slovné ochranné známky bez obrazových prvkov, a preto je dôvodné tvrdiť, že miera podobnosti, najmä z vizuálneho hľadiska medzi týmito ochrannými známkami je vyššia ako vizuálna podobnosť medzi napadnutou ochrannou známkou a treťou staršou ochrannou známkou, a teda aj pravdepodobnosť zámeny medzi týmito ochrannými známkami je o to väčšia.

Pretože orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti služieb napadnutej ochrannej známky „*lekárske služby; veterinárne služby*“ v triede 44 s tovarmi starších ochranných známk v triedach 1, 3, 5 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle kritérií posudzovania zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, aj s ohľadom na argumenty majiteľa uvedené v podanom rozklade, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intencióch podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého rozhodnutia. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
DEDÁK & PARTNERS, s. r. o.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

II.
Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Pionierska 15
831 02 Bratislava