



Banská Bystrica 19. 6. 2017
POZ 893-2014/II-49-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. septembra 2015 prihlasovateľom AXON Neuroscience SE, Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 893-2014/N-103-2015/Ris. z 13. augusta 2015 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „AXON Neuroscience“, č. spisu POZ 893-2014, do registra ochranných známk, podaným namietateľom AXSON SERVICES GMBH, Hochbergerstrasse 60C, CH-4057 Basel, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov nárokových v triede 5 a pre všetky služby nárokové v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 893-2014/N-103-2015/Ris. z 13. augusta 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 893-2014/N-103-2015/Ris. z 13. augusta 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „AXON Neuroscience“, č. spisu POZ 893-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola čiastočne zamietnutá pre tovary „*izotopy na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie*“ v triede 5 a pre všetky služby nárokové v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 5, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky Európskej únie č. 011471125 „Axson“ (ďalej „staršia ochranná známka“), so skorším právom prednosti, pričom medzi staršou ochrannou známkou a prihláseným označením existuje na strane verejnosti vysoká pravdepodobnosť zámieny.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny na základe vyššieho stupňa ich podobnosti, a to vo vzťahu k časti tovarov prihláseného označenia v triede 5 („*izotopy na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie*“) a všetkým službám prihláseného označenia v triede 42, pretože tieto sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Zvyšnú časť tovarov a služieb prihláseného označenia prvostupňový orgán zhodnotil tak, že ide o tovary a služby nepodobné s tými, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a preto vo vzťahu k týmto tovarom a službám možno pravdepodobnosť zámieny vylúčiť.

Pri podrobnom hodnotení podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval vizuálnu podobnosť a fonetickú zhodnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, pričom pri sémantickom hľadisku uviedol, že sa buď neuplatní pri možnom odlišení porovnávaných označení alebo je možné hovoriť o rovnakej sémantickej asociácii týchto označení.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že prvostupňový orgán najprv konštatoval, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané, avšak pri konkrétnom posúdení fonetickej, sémantickej, ale najmä vizuálnej podobnosti sa upriamil na porovnanie výhradne prvej časti prihláseného označenia so staršou ochranou známkou.

K vizuálnemu porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie pozostáva zo šestnástich písmen, zatiaľ čo staršia ochranná známka je tvorená piatimi písmenami. To znamená, že v prihlásenom označení je o 220 % viac znakov ako v staršej ochrannej známke. Navyše, už pri letmom pohľade na porovnávané označenia je zrejmé, že sú výrazne odlišné a nezameniteľné z pohľadu použitých grafických prvkov, akými sú grafické stvárnenie písma a rozloženie slovných prvkov označenia. Zatiaľ čo staršia ochranná známka predstavuje graficky upravený slovný prvok pozostávajúci z jedného slova, prihlásené označenie je tvorené dvoma slovami.

Pri fonetickom hľadisku prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že reprodukcia prihláseného označenia aj prostredníctvom slovného prvku „neuroscience“ nie je veľmi pravdepodobná, pretože toto slovo má nevýrazné postavenie v označení a je napísané v anglickom jazyku. Naopak podľa názoru prihlasovateľa slovný prvok „Neuroscience“ nemá nevýrazné postavenie, pretože svojou dĺžkou presahuje dĺžku slovného prvku „AXON“. Prvostupňový orgán neuviedol, prečo by mala byť reprodukcia prihláseného označenia aj prostredníctvom slovného prvku „neuroscience“ nepravdepodobná. Prihlásené označenie je súslovie tvorené nerozlučiteľným spojením rovnocenných zložiek „AXON“ a „Neuroscience“ v nezameniteľnom poradí, ktoré je nutné vnímať vo svojej celistvosti. O úmysle používať toto označenie vo svojej celistvosti svedčí podanie predmetnej prihlášky slovnej ochrannej známky „AXON Neuroscience“, označenie „AXON Neuroscience“ uvádzané v obchodnej korešpondencii, ako aj doménové meno „axon-neuroscience.eu“. V súvislosti s uvedeným sa prihlasovateľ odvolal tiež na princíp konzistentnosti v rozhodovaní, pričom poukázal na rozhodnutie zn. POZ 1657-2007 N/269-2008/Su z 28. novembra 2008, v ktorom úrad dospel k záveru, že „z hľadiska posúdenia nebezpečenstva vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti porovnávaných označení je potrebné zdôrazniť, že len samotnú existenciu spoločných prvkov v porovnávaných označeniach, resp. ochranných známkach nemožno a priori považovať za skutočnosť svedčiacu v prospech ich zameniteľnosti“.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s posúdením podobnosti tovarov „*izotopy na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie*“ nárokováných v triede 5 s tovarmi „*chemické zlúčeniny*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 1, vykonaným prvostupňovým orgánom. V tejto súvislosti sa odvolal na Niceské triedenie tovarov a služieb, v zmysle ktorého trieda 1 nezahŕňa chemické prípravky používané v lekárskej vede.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán sa vo svojom rozhodnutí opieral o ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom toto ustanovenie v plnom rozsahu transponuje článok 4 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk. Taktiež uviedol, že vnútroštátny orgán aplikácie práva sa má vždy usilovať o eurokonformný výklad vnútroštátneho práva. To znamená, že vnútroštátny orgán aplikácie práva má povinnosť opierať sa vo svojej rozhodovacej činnosti o zmysel a účel obsahovo podobnej európskej právnej normy, ktorá z akéhokoľvek dôvodu, či už kvôli dôkladnejšiemu odôvodneniu príslušného predpisu alebo s ohľadom na existujúcu relevantnú judikatúru, najmä Európskeho súdneho dvora, objasňuje význam vnútroštátnej normy.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami prihlasovateľ odkázal na návrh generálneho advokáta v spojených veciach C-236/08, C-237/08, C-238/08, kde generálny advokát vo svojom návrhu rozlišuje, vychádzajúc z predchádzajúcich rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, medzi funkciou ochrannej známky spočívajúcou v ochrane spotrebiteľa a funkciou spočívajúcou v ochrane majetkového aspektu.

Prihlasovateľ, podľa svojho názoru, dostatočne preukázal, že prihlásené označenie sa v dostatočnej miere odlišuje od staršej ochrannej známky, a preto nehrozí nebezpečenstvo zámery porovnávaných označení na

trhu zo strany relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Uviedol, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, výskumníci, vedci), u ktorej možno predpokladať vyššiu pozornosť, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne pacienti, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť, vzhľadom na to, že konečný spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámény označení liekov, prípadne iných chemických látok, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

Pokiaľ ide o druhú funkciu ochrannej známky spočívajúcu v ochrane majetkového aspektu, generálny advokát dospel k nasledujúcim záverom: „Bez ohľadu na to, aká ochrana sa poskytuje inovácií a investíciám (t. j. majetkovému aspektu), však táto ochrana nie je nikdy absolútna. Vždy musí byť vyvážená inými záujmami, rovnako ako samotná známková ochrana....“ (čl. 102 návrhu generálneho advokáta v spojených veciach C-236/08, C-237/08, C-238/08), „(sloboda prejavu a sloboda podnikania)sú osobitne dôležité v tomto kontexte, pretože podpora inovácie a investícií tiež vyžaduje konkurenciu a slobodný prístup k myšlienkam, slovám a označeniam“ (čl. 103 návrhu generálneho advokáta v spojených veciach C-236/08, C-237/08, C-238/08).

V tomto prípade, kedy je pravdepodobnosť vzniku zámény porovnávaných označení na trhu dostatočne nízka, je podľa prihlasovateľa zamietnutie prihlášky ochrannej známky pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nielen v rozpore s eurokonformným výkladom zákona, ale aj v rozpore s cieľmi verejného záujmu uznanými Európskym súdnym dvorom.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade námietky v celom rozsahu zamietol.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 12. februára 2016 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade.

V prvom rade uviedol, že pri celkovom hodnotení podobnosti označení sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, musí sa vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia vyvolávajú, a musia sa vziať do úvahy ich dominantné a rozlišovacie prvky, pretože bežný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť viac na rozlišovacie a dominantné prvky.

V danom prípade podľa namietateľa prihlasovateľ vôbec nezohľadnil dominantné a dištinktívne prvky, a chápe obidva prvky prihláseného označenia ako rovnocenné, čo nezodpovedá objektívnej skutočnosti. Samotná grafická úprava prihláseného označenia je jasne koncipovaná tak, že pozornosť spotrebiteľa má byť cielene upriamená na prvok „AXON“, čo je dané veľkosťou tohto prvku, a jeho umiestnením na začiatku označenia. Slovný prvok „Neuroscience“ je v podružnom postavení, za prvkom „AXON“, čo je zdôraznené i použitím malých tlačných písmen. Prvok „Neuroscience“ teda nie je možné pokladať za rovnocenný s prvkom „AXON“. Je to dané tiež sémantickým obsahom prvku „Neuroscience“ (neuroscience - veda o nervoch). Vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám je tento prvok iba nositeľom opisnej informácie. Na podporu svojich argumentov namietateľ poukázal na niekoľko ochranných známk Európskej únie obsahujúcich slovný prvok „Neuroscience“ (č. 349738 „SIBIA NEUROSCIENCE, INC.“, č. 349829 „SIBIA Neuroscience, Inc.“, č. 2656627 „TEVA NEUROSCIENCE“, č. 2656635 „TEVA NEUROSCIENCE“, č. 4036381 „VERTIS NEUROSCIENCE“, č. 5264528 „LIMERICK NEUROSCIENCE“, č. 7285059 „NeuroBlend competence based blended framework for life-long vocational training of neuroscience nurses“ a č. 9164773 „INI - INTERNATIONAL NEUROSCIENCE INSTITUTE“).

Z uvedeného je podľa namietateľa zrejmé, že dominantným a dištinktívnym prvkom prihláseného označenia je prvok „AXON“. Na posúdenie vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti predmetných označení má preto rozhodujúci vplyv porovnanie prvkov „AXON“ vs. „axon“. Záver o podobnosti týchto prvkov, konštatovaný v prvostupňovom rozhodnutí, prihlasovateľ podľa namietateľa nijako nevyvrátil.

Pokiaľ ide o citáciu časti rozhodnutia č. POZ 1657-2007 N/269-2008/Su z 28. novembra 2008 prihlasovateľom v rozklade, namietateľ uviedol, že uvedená citácia je síce vo všeobecnosti správna, avšak je vytrhnutá z celkového kontextu. Bez podrobnejšieho štúdia tohto rozhodnutia, ktorého kópia nebola priložená k rozkladu, nie je možné podľa namietateľa v tejto súvislosti zaujať stanovisko. Je však podstatné, či spoločné prvky sú dominantné a dištinktívne alebo či sú opisné a vedľajšie a či sa vzťahujú k podobným alebo nepodobným tovarom alebo službám.

Namietateľ nesúhlasil ani s argumentáciou prihlasovateľa ohľadom posúdenia tovarov, a to konkrétne s tvrdením, že trieda 1 nezahŕňa chemické prípravky používané v lekárskej vede. Podľa namietateľa číslo triedy slúži len na vyjasnenie druhu tovarov alebo služieb, nie je však dostatočným dôkazom ich podobnosti, resp. nepodobnosti. Podobnosť predmetných tovarov musí byť stanovená na objektívnom základe, pričom najdôležitejšie je obchodné hľadisko. Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb je potrebné brať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré sa daných produktov týkajú, pričom najdôležitejšími sú povaha (zloženie, funkčný princíp, vzhľad, hodnota), účel použitia (rovnaký či podobný), spôsob použitia, komplementárny charakter tovarov/služieb, konkurenčný/zameniteľný charakter tovarov/služieb (uspokojujú rovnaký alebo podobný dopyt), distribučné kanály, najmä umiestnenie na rovnakých predajných miestach, príslušná verejnosť a obvyklý pôvod tovarov/služieb (t. j. typ podniku, ktorý ovláda výrobu tovarov a najmä miesto a spôsob výroby).

S ohľadom na uvedené princípy možno podľa namietateľa porovnávané tovary, na základe ich povahy (ide všetko o chemické zlúčeniny, ktoré môžu byť súčasťou rôznych chemických prípravkov používaných na diagnostiku alebo dezinfekciu), šírenia rovnakými distribučnými kanálmi a na základe toho, že oslovujú rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, pokladať za podobné a prekrývajúce sa.

Pokiaľ ide o porovnanie služieb v triede 42 namietateľ uviedol, že jeho staršia ochranná známka chráni v triede 42 rovnaké a veľmi podobné služby, ako sú služby prihláseného označenia v triede 42. Podľa namietateľa ide o služby, ktoré majú zhodnú, resp. podobnú povahu, účel a uspokojujú rovnaké potreby zákazníkov. Namietateľ nevidel v posúdení podobnosti služieb v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňovým orgánom žiaden rozpor s eurokonformným výkladom zákona.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „AXON Neuroscience“, číslo spisu POZ 893-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16. mája 2014 prihlasovateľom AXON Neuroscience SE, Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 4. decembra 2014 pre tovary „farmaceutické

prípravky; vakcíny; lieky pre humánnu medicínu; izotopy na lekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie“ v triede 5 a služby „chemické analýzy; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; klinické skúšky“ v triede 42 a „farmaceutické poradenstvo; lekárske služby; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); prenájom lekárskeho vybavenia; nemocnice (služby); prenájom zdravotníckeho zariadenia; zdravotné poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ AXSON SERVICES GMBH, Hochbergerstrasse 60C, CH-4057 Basel, Švajčiarsko je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 011471125 „Axson“, s právom prednosti od 7. januára 2013, ktorá je zapísaná pre tovary „*chemical products and chemical formulated compounds*“ (chemické výrobky a chemické zlúčeniny) v triede 1 a „*application or transformation equipment, manufactured as finished or semi-finished products in liquid, paste, powder, foam, solid parts and other prefabricated forms, to be used in coatings, composite, design and modeling, tooling, prototyping, bonding, sealing, reinforcing, damping, protecting, casting, painting, building, encapsulating materials*“ (aplikačné a transformačné prostriedky, vyrobené ako hotové výrobky alebo polotovary v podobe tekutiny, pasty, prášku, peny, pevných častí a v iných prefabrikovaných podobách, používané v náterových, kompozitných, dizajnerských a modelovacích, obrábacích, prototypových, spojovacích, utesňovacích, spevňujúcich, tlmiacich, ochranných, odlievacích, maliarskych, stavebných, zapuzdrovacích materiáloch) v triede 17 a služby „*treatment of chemical products, chemical formulated compounds and materials*“ (spracovanie chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov) v triede 40 a „*evaluations, estimates, technical project studies and research services in the fields of science and technology especially in the field of chemical products, chemical formulated compounds and materials; analysis services, namely technical and chemical analysis and technical research services, especially in the field of chemical products, chemical formulated compounds and materials; technical project studies in the field of chemical products, chemical formulated compounds and materials; expertise activities (work of engineers); research and development of new products for third parties in the field of chemical products, chemical formulated compounds and materials*“ [hodnotenia, odhady, technické projektové štúdie a výskumné služby v oblasti vedy a technológií, predovšetkým v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov; analytické služby, menovite technické a chemické analýzy a technické rešeršné služby, predovšetkým v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov; technické projektové štúdie v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov; odborné aktivity (inžinierske služby); výskum a vývoj nových produktov pre klientov v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov] v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, teda spochybnil posúdenie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou 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 ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Na úvod považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na to, že v rozklade prihlasovateľ spochybnil posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb kolíznych označení, vykonané prvostupňovým orgánom. Ide konkrétne o posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti časti tovarov nárokových prihlasovateľom v triede 5 a všetkých služieb nárokových v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ sa v súvislosti s tovarmi v triede 5 odvolal na vysvetľujúce poznámky k niceskému triedeniu, podľa ktorých trieda 1 nezahŕňa chemické prípravky používané v lekárskej vede. Samotné zatriedenie tovarov však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je rozhodným kritériom pre konštatovanie podobnosti alebo nepodobnosti tovarov. Ako uviedol aj namietateľ, pri skúmaní podobnosti tovarov alebo služieb je potrebné brať do úvahy viacero faktorov, ako sú napríklad povaha tovarov (zloženie, vzhľad, hodnota), účel ich použitia, spôsob ich použitia, distribučné kanály, príslušná verejnosť, obvyklý obchodný pôvod a pod. V tomto konkrétnom prípade ide o chemické výrobky, resp. chemické zlúčeniny. Napriek tomu, že prihlásené tovary „*izotopy na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie*“ v triede 5 sú určené na lekárske použitie, nie je možné vylúčiť ich rovnakú povahu (napr. zloženie) s „*chemickými zlúčeninami*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je samozrejmé, že veľké chemické koncerny majú široké spektrum výroby a pôsobnosti, v prípade kolíznych tovarov nie je možné vylúčiť ani podobnosť z hľadiska obvyklého pôvodu tovarov. Spotrebiteľia by sa v danom prípade mohli reálne domnievať, že kolízne tovary pochádzajú od toho istého výrobcu. Okrem toho majú tieto tovary rovnaké distribučné kanály a čiastočne aj okruh spotrebiteľskej verejnosti (zákazníkmi v obidvoch prípadoch môžu byť subjekty pôsobiace vo farmaceutickej výrobe či v oblasti zdravotníctva, laboratóriá a pod.). Na základe uvedeného je potrebné súhlasiť s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené tovary „*izotopy na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie*“ v triede 5 sú podobné s chemickými zlúčeninami v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

V súvislosti s kolíznymi službami v triede 42 prihlasovateľ neuviedol žiadny relevantný argument, v čom mal prvostupňový orgán pochybiť pri posúdení podobnosti týchto služieb. Odkázal len na niektoré vyjadrenia generálneho advokáta v spojených veciach C-236/08, C-237/08, C-238/08, na základe čoho potom konštatoval, že ak je pravdepodobnosť vzniku zámery porovnávaných označení na trhu dostatočne nízka, je zamietnutie predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nielen v rozpore s eurokonformným výkladom zákona, ale aj s cieľmi verejného záujmu uznanými Európskym súdnym dvorom.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti služieb prihláseného označenia v triede 42 a tovarov a služieb staršej ochrannej známky prvostupňovým orgánom, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že sa plne stotožňuje s uvedeným posúdením a jeho odôvodnením v prvostupňovom rozhodnutí. Orgán rozhodujúci o rozklade teda rovnako ako prvostupňový orgán považuje služby prihláseného označenia „*chemické analýzy; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum*“ v triede 42 za zhodné a podobné so službami staršej ochrannej známky, a to so službami „*hodnotenia, odhady, technické projektové štúdie a výskumné služby v oblasti vedy a technológií, predovšetkým v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov; analytické služby, menovite technické a chemické analýzy a technické rešeršné služby, predovšetkým v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov; technické projektové štúdie v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov; výskum a vývoj nových produktov pre klientov v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov*“, keďže tieto majú rovnakú alebo podobnú povahu a účel. Služby prihláseného označenia „*klinické skúšky*“ v triede 42 je potrebné považovať za podobné so službami staršej ochrannej známky „*výskum a vývoj nových produktov pre klientov v oblasti chemických produktov, chemických zlúčenín a materiálov*“. Uvedený záver je odôvodnený ich podobnou povahou, tým, že tieto služby majú komplementárny charakter a môžu mať rovnakého poskytovateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti dopĺňa, že v predmetnom prípade pritom nejde len o nízku mieru podobnosti služieb, ktorá by musela byť kompenzovaná vysokou podobnosťou kolíznych označení. Práve naopak ide o služby navzájom veľmi podobné, až zhodné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán konštatoval ich vizuálnu podobnosť a fonetickú zhodnosť, pričom pri sémantickom hľadisku uviedol, že buď sa toto hľadisko neuplatní pri možnom odlišení porovnávaných označení alebo je možné hovoriť o rovnakej sémantickej asociácii týchto označení.

V prípade vizuálneho porovnania kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania v preskúmanom prípade je slovné označenie „AXON Neuroscience“ s kombinovanou ochrannou známkou „Axson“. Prihlásené označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov „AXON“ a „Neuroscience“ v bežnom písme. Staršia ochranná známka pozostáva z jedného slova, „Axson“, napísaného modrým písmom a z obrazového prvku, šedého oblúčika, ktorý na svojom začiatku nahrádza časť písmena „A“ a na svojom konci časť písmena „x“ v slove „Axson“. Napriek skutočnosti, že prihlásené označenie v porovnaní so staršou ochrannou známkou obsahuje aj ďalší slovný prvok „Neuroscience“, nemožno prehliadnuť to, že na začiatku prihláseného označenia, v časti bežným spotrebiteľom prednostne vnímanej, sa nachádza slovný prvok „AXON“, ktorý je takmer zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky „Axson“. Prítomnosť uvedeného slovného prvku v prihlásenom označení má pritom podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade za následok podobnosť prihláseného označenia ako celku so staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že v prihlásenom označení je o 220 % viac znakov ako v staršej ochrannej známke, a že už pri letnom pohľade na porovnávané označenia je zrejmé, že sú výrazne odlišné a nezameniteľné z pohľadu použitých grafických prvkov, akými sú grafické stvárnenie písma a rozloženie slovných prvkov označenia. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade zohľadnil rozdielnu dĺžku posudzovaných označení a zohľadnil prítomnosť slovného prvku „Neuroscience“ v prihlásenom označení, avšak posúdenie podobnosti označení je vždy potrebné vykonávať z pohľadu spotrebiteľa a zohľadniť porovnávanými označeniami vyvolaný celkový vnem, ktorý bude v predmetnom prípade, vďaka takmer zhodnému prvku v posudzovaných označeniach, nepochybne podobný. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že druhý slovný prvok prihláseného označenia „Neuroscience“, napriek svojej dĺžke, nedokáže natoľko odpútať pozornosť spotrebiteľa od prvého slovného prvku „AXON“, aby nevnímal podobnosť posudzovaných označení založenú na takmer zhodných slovných prvkoch „AXON“/ „Axson“. Rovnaký záver platí pre použitú grafickú úpravu v staršej ochrannej známke. Jednoduchý obrazový prvok oblúčika, ktorý navyše predstavuje súčasť nápisu „Axson“ (nahrádza jednotlivé časti písmen tohto slovného prvku), či použitie tmavomodrej farby neovplyvnia vizuálne vnímanie staršej ochrannej známky natoľko, aby spotrebiteľ nevnímal posudzované označenia napriek už uvedeným skutočnostiam ako podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odlišnosti medzi porovnávanými označeniami nemajú taký výrazný a rozhodujúci vplyv, na základe ktorého by bolo možné vylúčiť vizuálnu podobnosť porovnávaných označení z pohľadu spotrebiteľa, založenú na prvkoch „AXON“/ „Axson“.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prihlásené označenie bude reprodukované ako „akson neurosajens“, pričom staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „akson“. V tomto prípade je taktiež možné konštatovať fonetickú podobnosť porovnávaných označení spôsobenú rovnakou výslovnosťou slovných prvkov „AXON“, resp. „Axson“. Nie je však možné vylúčiť ani reprodukciu prihláseného označenia len na základe prvého slova „AXON“, keďže spotrebiteľia majú vo zvyku dlhé označenia skracovať, a preto je dôvodné očakávať, že na prihlásené označenie budú odkazovať len prostredníctvom v poradí prvého slovného prvku. V takomto prípade je potom možné hovoriť o fonetickej zhode porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o sémantické, teda významové hľadisko, vnímanie podobnosti porovnávaných označení sa v danom prípade môže líšiť v závislosti od kategórie verejnosti, ktorej sa dotknuté tovary a služby týkajú. Zatiaľ čo odborná verejnosť môže slovné prvky porovnávaných označení „AXON“/„Axson“ vnímať vo význame „dlhý výbežok na nervovej bunke“, čo by zakladalo určitú mieru sémantickej podobnosti označení, zvyšná časť verejnosti bude uvedené slovné prvky pravdepodobne vnímať ako fantazijné, bez akéhokoľvek významu, a preto ich prítomnosť neovplyvní posúdenie podobnosti označení z tohto hľadiska. Okrem toho prihlásené označenie obsahuje slovný prvok „Neuroscience“, ktorý však nemá svoj náprotivok v staršej ochrannej známke. Tento bude väčšina spotrebiteľov chápať ako odkaz na „vedu o nervoch“. S ohľadom na uvedené je možné uzavrieť, že pre odbornú verejnosť budú porovnávané označenia sémanticky podobné vďaka slovným prvkom „AXON“/„Axson“, zatiaľ čo zvyšná časť verejnosti, ktorá rozumie iba slovu „Neuroscience“ (obsiahnutom iba v prihlásenom označení) ich bude vnímať ako odlišné.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie, je potrebné vziať do úvahy, že jedným z faktorov, ktoré vplývajú na existenciu pravdepodobnosti zámery, je aj rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jednotlivých prvkov tvoriacich posudzované označenia. Platí, že ochranné známky s vyšším stupňom rozlišovacej spôsobilosti (či už ide o rozlišovaciu spôsobilosť vlastnú alebo získanú intenzívnym používaním) požívajú širšiu ochranu, ako ochranné známky s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti je zároveň potrebné poznamenať, že

spotrebiteľa prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti obvykle nevenujú takú pozornosť ako iným, dištinktívnym prvkom, ktoré im umožnia identifikovať pôvod tovarov alebo služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že nositeľom rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je prvý slovný prvok „AXON“. Na rozdiel od toho druhý slovný prvok „Neuroscience“ (z angl. veda o nervoch) je nutné, vzhľadom na povahu nárokovaných tovarov a služieb, považovať za prvok, ktorý priamo opisuje oblasť, ktorej sa tieto tovary a služby týkajú, čo znamená, že ide o prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorému spotrebiteľa nebudú venovať takú pozornosť ako prvku „AXON“. Pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku, v prípade tejto možno usudzovať o priemernej vlastnej rozlišovacej spôsobilosti.

Pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné zobrať do úvahy aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, a to s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb, pričom priemerným spotrebiteľom sa rozumie spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Miera pozornosti spotrebiteľa sa však bude meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V preskúvanom prípade je vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb možné konštatovať, že relevantným spotrebiteľom je široká spotrebiteľská verejnosť - pacienti (uvedené sa však týka skôr časti tovarov, ktoré boli posúdené ako nepodobné), ako aj odborná verejnosť (lekári, lekárnici, výskumníci, vedci). V oboch prípadoch je pritom možné predpokladať vyššiu pozornosť.

Z vyššie uvedených skutočností vyplynulo, že porovnávané označenia vykazujú vysokú podobnosť v slovných prvkoch „AXON“, resp. „Axson“. Slovo „AXON“ v prihlásenom označení má pritom na vnímanie spotrebiteľa väčší vplyv ako druhý slovný prvok tohto označenia, a to jednak preto, že je dištinktívne, a tiež z dôvodu, že je uvedené na začiatku prihláseného označenia. Je teda prvé, ktoré si spotrebiteľ všimne a vysloví. V spojení s konštatovanou zhodnosťou, resp. podobnosťou časti tovarov prihláseného označenia v triede 5 a všetkých služieb prihláseného označenia v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je aj pri zvýšenej miere pozornosti spotrebiteľov, možné konštatovať na základe uvedených skutočností pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Aj napriek tomu, že prihlásené označenie je v porovnaní so staršou ochrannou známkou tvorené aj ďalším slovným prvkom „Neuroscience“ a staršia ochranná známka obsahuje jednoduchý obrazový prvok, resp. grafickú úpravu a je vo farebnom prevedení, tieto odlišnosti podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nedokážu potlačiť skutočnosť, že porovnávané označenia sú vďaka prvkom „AXON“/„Axson“, ktoré majú z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti podstatný vplyv na celkový dojem z označení, podobné.

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že na základe vyššie konštatovanej podobnosti porovnávaných označení, ako aj zhodnosti a podobnosti nárokovaných tovarov „*izotopy na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie*“ v triede 5 a všetkých nárokovaných služieb v triede 42 s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, v preskúvanom prípade medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje vo vzťahu k týmto tovarom a službám pravdepodobnosť zámery. Na základe toho bolo dôvodné námietkam uplatneným v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach čiastočne vyhovieť. Prvostupňový orgán v preskúvanom prípade postupoval v súlade so zákonom o ochranných známkach, a preto orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie, ktorým prvostupňový orgán čiastočne zamietol prihlášku ochrannej známky „AXON Neuroscience“, č. spisu POZ 893-2014, pre tovary „*izotopy na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie*“ v triede 5 a pre všetky služby nárokované v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, považuje za vecne správne.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

AXON Neuroscience SE
Dvořákovo nábřeží 10
811 02 Bratislava

II.

ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN
Patentová, známková a právna kancelária v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava