



Banská Bystrica 11. 7. 2018
POZ 137-2017/N-81-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Novartis AG, CH-4002, Basel, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, Patentová a známková kancelária HÖRMANN • TOMEŠ, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Revolact“ do registra ochranných známk, prihláseného 16.1.2017 prihlasovateľom GENERAL TRADING SLOVAKIA, s.r.o., Tomašovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota 1, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, INPARTNERS GROUP, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 137-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.7.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Revolact“, číslo spisu POZ 137-2017, sa zamietá pre všetky tovary v triede 5 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Revolact“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 137-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 16.8.2017 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „Revolade“ č. 860890 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2005 a zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a uviedol, že dotknuté označenia pozostávajú z ôsmich písmen, z ktorých šesť úvodných „Revola“ je zhodných. Rozdiel je len v dvoch koncových písmenách „ct/de“, z ktorých skupinu písmen „ct“ vo zverejnenom označení môžu podľa namietateľa spotrebiteľia vnímať ako písmeno „d“, v dôsledku čoho sa vizuálny rozdiel medzi dotknutými označeniami znižuje na jedno písmeno.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že dotknuté označenia sú vysoko podobné z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka fonetického hľadiska, slovné prvky dotknutých označení podľa namietateľa pôsobia cudzojazyčne, a preto ich málokto bude čítať po slovensky, avšak každý spotrebiteľ bude pravdepodobne uplatňovať rovnakú metódu výslovnosti pri oboch označeniach. Prvé dve slabiky „Re-vo-“ sa v oboch označeniach vyslovujú identicky. Tretia slabika, hoci je vizuálne totožná, by mohla byť potenciálne vyslovená rozdielne na základe rôznych posledných 2 písmen. Podľa namietateľa staršiu ochrannú známku

možno prečítať viacerými spôsobmi ako „re-vo-la-de“, „re-vo-lad“, „re-vo-leid“ či „ri-vo-leid“ a zverejnené označenie ako „re-vo-lact“, „re-vo-lakt“, „re-vo-lekt“ či „ri-vo-lekt“. Namietateľ konštatoval, že dotknuté označenia sú vysoko podobné aj z fonetického hľadiska a dodal, že porovnávané označenia majú rovnaký prízvuk, čo tiež ovplyvňuje fonetickú podobnosť medzi nimi.

Čo sa týka sémantického hľadiska, dotknuté označenia nemajú žiaden význam. Podľa namietateľa dôležité je, že zhodná časť „Revola“ bude vnímaná ako fantazijná, t. j. bude prirodzene považovaná za veľmi dištinktívnu črtu označenia. Na druhej strane koncovky „ct/de“ nie sú podľa namietateľa príliš dištinktívne a ako také zásadne neovplyvnia podobnosť označení. Naopak takéto vnímanie označení s dištinktívnymi začiatkami a nedištinktívnymi koncovkami vytvorí spojitosť medzi nimi a spotrebiteľia sa môžu domnievať, že tieto dve označenia patria do známkovej rady rovnakého majiteľa.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb dotknutých označení a konštatoval, že prihlasované tovary v triede 3 sú podobné s farmaceutickými prípravkami zapísanými v triede 5, keďže slúžia na rovnaký účel, môžu mať rovnakých výrobcov, koncových užívateľov a distribučné kanály. Prihlasované tovary v triede 5 sú podľa namietateľa zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi v triede 5 pre staršiu ochrannú známku. Prihlasované služby v triede 35 sú podobné so zapísanými tovarmi v triede 5, pretože ide o doplnkové služby k nim.

Ďalej namietateľ uviedol, že z dôvodu podobnosti dotknutých označení a zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb existuje pravdepodobnosť ich zámenny na strane spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal aj na kompenzačný princíp.

Podľa namietateľa, okrem toho ide o tovary, ktoré sa predávajú prostredníctvom samoobslužných predajní v obchodných zariadeniach (napr. v lekárnach, v supermarketoch alebo v špecializovaných predajniach) tak, že sú umiestnené v regáloch, kde ich spotrebiteľia môžu preskúmať. V iných prípadoch, napr. ak sú tovary farmaceutické prípravky vydávané výlučne na lekársky predpis alebo tovary síce predávané na predpis, ale držané na mieste, ktoré nie je priamo prístupné verejnosti, uskutočňujú sa nákupy s pomocou odborníka a zahŕňajú slovný odkaz na dotknuté označenia. Z toho dôvodu sa úroveň pozornosti spotrebiteľa mení v závislosti od konkrétnej príležitosti z priemernej na mierne nadpriemernú.

Namietateľ uviedol, že aj keď je úroveň pozornosti spotrebiteľa vysoká, neznamená to, že bude skúmať označenia podrobne. Dokonca aj pre verejnosť s vysokou mierou pozornosti ostáva faktom, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť priameho porovnania označení a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý mu utkvie v pamäti.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu z 21.9.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 5.12.2017, zhrnul argumenty namietateľa a konštatoval, že zákonné podmienky ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona o ochranných známkach nie je možné považovať za naplnené, a to z nasledovných dôvodov:

Zloženie a poradie písmen posudzovaných slovných označení je vecou nespornou a nemennou.

V posudzovanom prípade nemožno opomenúť dva stretávajúce sa princípy judikované európskymi súdmi v rozsudkoch T-182/02 vo veci „mundicor“ a T-273/02 vo veci „CALYPSO/CALPICO“, podľa ktorých spotrebiteľ kladie väčší dôraz na prvú časť označenia, avšak to neplatí bezvýhradne, pretože pokiaľ ide o relatívne krátke slovné označenia, sú prvky na konci slova rovnako dôležité ako na jeho začiatku.

V danom prípade, keďže ide o relatívne krátke označenia, bude ich spotrebiteľ vnímať ako celok a neprehliadne koncové časti označení, ktoré sú odlišné.

Prihlasovateľ uviedol, že dotknuté označenia pozostávajú z ôsmich písmen, z ktorých prvých šesť „Revola“ je zhodných a skupina písmen „Revo“, ako to vyplýva z registra Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, je frekventovane používanou zložkou ochranných známk zapísaných pre tovary v triede 5, a tak rozlišovacia schopnosť takto koncipovaných označení zabezpečuje ich koncová časť, v danom prípade

koncová časť „-ct“ vs. „-de“, ktorá posudzované označenia posúva do odlišnej roviny vizuálneho vnemu. Podľa prihlasovateľa spotrebiteľ bude zverejnené označenie hodnotiť ako pozostávajúce z dvoch slovných častí „revo-“ a „-lact“ a staršiu ochrannú známku bude vnímať ako jedno slovo. Tiež tvrdenie namietateľa, že spotrebiteľia koncovú časť zverejneného označenia „-ct“ prečítajú so zreteľom na prípadné zhoršené, resp. neštandardné podmienky ako „-d“, neobstojí, pretože úrad prieskum označení obmedzuje výlučne na formu, v akej je ochrana označenia požadovaná.

Prihlasovateľ uviedol, že pri posudzovaní fonetického hľadiska je nutné operovať s výslovnosťou, ktorá je v prípade priemerného spotrebiteľa najpravdepodobnejšia. Podľa názoru prihlasovateľa v zhode s tvrdením namietateľa je možné predpokladať anglickú výslovnosť dotknutých označení, no zároveň nemožno vylúčiť ani slovenskú výslovnosť. Staršiu ochrannú známku spotrebiteľia prečítajú po slovensky ako „Revolade“ s prízvukom na prvej a tretej slabike slova a po anglicky ako „Revolejd“, „Rivolejd“, „Revoli:d“, „Rivoli:d“, „Revola:d“, „Rivola:d“, „Revolajd“, „Rivolajd“, „Revola:di“ alebo „Rivola:di“ s prízvukom na prvej slabike slova. Nie je vylúčené ani jej prečítanie v latinskom jazyku ako „Revola:de“ s prízvukom na prvej a tretej slabike. Zverejnené označenie spotrebiteľia prečítajú po slovensky ako „Revolakt“ a po anglicky ako „Revolakt“, „Rivolakt“, „Revolekt“ či „Rivolekt“. Slovná reprodukcia zverejneného označenia v latinskom jazyku je vzhľadom na poradie a skladbu hlások tvoriacich slovný prvok „Revolact“, ako aj pravidla gramatiky a slovnej skladby slov v latinskom jazyku objektívne vylúčená. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že dotknuté označenia sa vyslovujú v odlišnom rytme, intonácii a tempe, keďže zverejnené označenie pozostáva z troch slabík „re-vo-lact“ a staršia ochranná známka je tvorená štyrmi krátkymi slabikami „re-vo-la-de“ a rovnakého počtu spoluhlások a samohlások, čo podľa prihlasovateľa má vplyv na zvukovú moduláciu vyslovených označení, ktorá je rozdielna. Staršiu ochrannú známku možno podľa prihlasovateľa prečítať minimálne jedenástimi rozličnými spôsobmi a s prihliadnutím na uvedené eventuality výslovnosti posudzovaných označení objektívne nemožno prisvedčiť záver namietateľa, že tieto môžu byť vyslovované zhodne alebo podobne.

Čo sa týka sémantického hľadiska, podľa prihlasovateľa nemožno opomenúť skutočnosť, že koncovú časť zverejneného označenia si relevantná verejnosť môže asociovať s označením „lact“, resp. „lakt“, ktoré je frekventovane používané vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle v súvislosti so „*vzťahom k mlieku a produktom vyrobeným z mlieka*“ (zdroj: <http://lekarske.slovniky.cz/pojem/lakt>), z čoho možno vyvodiť záver, že predmetné označenie je aj napriek jeho fantazijnosti v tejto časti v určitej miere obsahovo identifikovateľné. Úvodná slovná časť „re-“ či „revo-“ je zasa spájaná s významom „*obnova, vznik*“, čo v prípade jej frekventovaného použitia odlišnými subjektmi výrazne ovplyvňuje jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Ďalej sa prihlasovateľ zaoberal jednotlivými kritériami posúdenia podobnosti tovarov a služieb a v tejto súvislosti uviedol, že svojou povahou sa kolízne tovary a služby odlišujú, tiež účel ich použitia je odlišný, keďže tovary zverejneného označenia sú určené na starostlivosť o telo a hygienu a súčasne sú prípravkami na potlačanie prejavov celulitídy a obtiaží spôsobených hemoroidmi, tovary staršej ochrannej známky slúžia na priamu, lekársky indikovanú liečbu ochorení, aj spôsobom použitia sa líšia, jedny sú prednostne na vonkajšie použitie (vlhčené obrúsky) a druhé sú určené na vnútorné použitie. Tovary posudzovaných označení nie sú ani vzájomne konkurenčnými tovarmi, čo podľa prihlasovateľa vyplýva z ich účelu a spôsobu používania. Čo sa týka predajného miesta, nemožno podľa prihlasovateľa vylúčiť, že tovary dotknutých označení sa nachádzajú na rovnakom predajnom mieste v lekárnach, kde však nebudú umiestnené vedľa seba. Tovary staršej ochrannej známky podliehajú výdaju a predaju na lekársky predpis a cieľová skupina spotrebiteľa bude reprezentovaná spotrebiteľmi so zdravotnými indikáciami spojenými s krvácanosťou a nízkym počtom krvných doštičiek, resp. odbornou verejnosťou. Tovary zverejneného označenia sa môžu okrem lekární nachádzať aj v maloobchodných predajniach, supermarketoch, drogériách a pod. a okruh spotrebiteľov je reprezentovaný širokou škálou verejnosti bez ohľadu na vek, pohlavie a pod. Podľa prihlasovateľa z rozdielnosti tovarov a nárokov na ich výrobu nie je možné vyvodiť ani predpoklad, že by spotrebiteľ získal presvedčenie, že ide o výstup výrobnej činnosti jedného podniku. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že medzi tovarmi dotknutých označení nemožno v žiadnom posudzovanom okruhu identifikovať determinant podobnosti, či zhodnosti. Čo sa týka typológie prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 3, 5 a 35 a zapísaných tovarov v triede 5 podľa prihlasovateľa relevantná verejnosť nebude hodnotiť tovary namietateľa v triede 5 ako podobné, resp. zhodné s tovarmi a službami prihlasovanými v triedach 3 a 35 a tovary v triedach 5 bude schopný odlíšiť, keďže ide o tovary, pri ktorých sa predpokladá vyšší stupeň obozretnosti spotrebiteľa. Týmto nie je podľa prihlasovateľa splnená ani druhá zákonná podmienka § 7 písm. a) citovaného zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ dodal, že zhodná zložka dotknutých označení „REVO“ je v triede 5 frekventovane používaná

v ochranných známkach rôznych majiteľov, a preto nemá sama o sebe schopnosť odlišiť tovary a služby od tovarov a služieb iných podnikateľov.

Podľa prihlasovateľa v dôsledku uvedeného a na základe odlišnosti tovarov a služieb a nízkej podobnosti označení je existencia pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti vylúčená.

Prihlasovateľ opierajúc sa o svoje argumenty navrhol, aby úrad námietky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach v plnom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „Revolact“, číslo spisu POZ 137-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.1.2017 prihlasovateľom GENERAL TRADING SLOVAKIA, s.r.o., Tomašovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota 1, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.7.2017 pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Novartis AG, CH-4002, Basel, Švajčiarsko, je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „Revolade“ č. 860890, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 27.6.2005 a je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby:

trieda 3 – „kozmetické prípravky; toaletné prípravky; kozmetické prípravky proti hemoroidom; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami proti hemoroidom; kozmetické prípravky proti celulitíde; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami proti celulitíde; kozmetické prípravky proti celulitíde“;

trieda 5 – „farmaceutické prípravky; prípravky proti hemoroidom; hygienické obrúsky; dezinfekčné prípravky; výživové doplnky“;

trieda 35 – „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 3 a 5 tohto zoznamu; reklama; poskytovanie obchodných informácií; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 3 a 5 tohto zoznamu; prieskum trhu; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby)“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

trieda 5 – „pharmaceutical and medicinal preparations for human use to treat liver disease and hematological diseases and disorders, including thrombocytopenia“ (farmaceutické a lekárske prípravky na

použitie pre ľudí na liečenie chorôb pečene a hematologických chorôb a porúch, vrátane trombocytopénie).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Prihlasované tovary v triede 3 „*kozmetické prípravky; toaletné prípravky; kozmetické prípravky proti hemoroidom; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami proti hemoroidom; kozmetické prípravky proti celulitíde; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami proti celulitíde*“ sú tovary určené na skrášlenie tela a kozmetické ošetrovanie, avšak nie na liečebné účely ako tovary staršej ochrannej známky, môžu byť síce okrem maloobchodných predajní, supermarketoch, drogérií, čerpacích staníc atď. predávané rovnako ako tovary staršej ochrannej známky aj v lekárňach, avšak z ich účelu je zrejmé, že ide o tovary, ktoré sú odlišnej kategórie a nie sú podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi v triede 5 „*farmaceutické a lekárske prípravky na použitie pre ľudí na liečenie chorôb pečene a hematologických chorôb a porúch, vrátane trombocytopénie*“ pre staršiu ochrannú známku.

Tovary zverejneného označenia v triede 5 „*prípravky proti hemoroidom; výživové doplnky*“ možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „*farmaceutické a lekárske prípravky na použitie pre ľudí na liečenie chorôb pečene a hematologických chorôb a porúch, vrátane trombocytopénie*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 5, pretože prihlasované aj zapísané tovary sú určené na liečbu alebo prevenciu ochorenia u ľudí, môžu mať zhodného výrobcu, aj rovnaký okruh spotrebiteľov, tiež môžu byť predávané v podobnej forme a baleniach na rovnakých predajných miestach (v lekárňach) a môžu byť distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je pravdepodobný.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 5 „*hygienické obrúsky; dezinfekčné prípravky*“, ktoré sú určené na lekárske použitie pri rôznych lekárskech zákrokoch a výkonoch možno považovať za v nižšej miere podobné so zapísanými tovarmi v triede 5 „*farmaceutické a lekárske prípravky na použitie pre ľudí na liečenie chorôb pečene a hematologických chorôb a porúch, vrátane trombocytopénie*“ pre staršiu ochrannú známku. Ide o tovary, ktoré môžu mať rovnakých výrobcov, môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach (v lekárňach) a môžu mať rovnaký okruh spotrebiteľov.

V triede 5 zverejneného označenia sú uvedené aj obsahovo široko formulované tovary „*farmaceutické prípravky*“, ktoré svojím obsahom môžu pokrývať všetky zapísané tovary v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, a preto uvedené kolízne tovary možno považovať za zhodné a/alebo podobné.

Prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu*“ možno považovať na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti za podobné a súvisiace so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 5. Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak môžu byť vnímané relevantnými spotrebiteľmi ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, a preto je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov sa môže priamo zaoberať ich predajom a/alebo jeho sprostredkovaním alebo môže byť do nich zapojený.

Ďalšie služby zverejneného označenia v triede 35 „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 3 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 3 tohto zoznamu*“ možno považovať za nepodobné, pretože súvisia s prihlasovanými tovarmi v triede 3, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 5.

Čo sa týka prihlasovaných služieb v triede 35 „*reklama; podpora predaja (pre tretie osoby)*“, tieto možno na základe ich charakteru a zamerania zaradiť do skupiny reklamných a propagačných služieb, ktoré využívajú

mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných tovarov alebo pre zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním a na zabezpečenie ich podnikateľských aktivít alebo podnikateľskej činnosti tretích osôb/subjektov. Uvedené služby sú však definované všeobecne, nie sú zamerané na konkrétny typ tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 5, a teda nie je možné vyvodiť medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Podobné platí aj pre všeobecne definované prihlasované služby v triede 35 „*poskytovanie obchodných informácií; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; marketing*“, ktorými subjekt poskytuje profesionálne služby zamerané na analyzovanie a riešenie problémov, že tieto nie sú zamerané na konkrétny typ tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 5, a preto nie je možné vyvodiť medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Porovnanie námietkami dotknutých tovarov a služieb s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triede 5 a prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu*“ sú rovnaké, podobné alebo súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože majú rovnakú alebo podobnú povahu, účel a majú rovnaký obvyklý pôvod a distribučné kanály.

Všetky tovary prihlasované v triede 3 a prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 3 tohto zoznamu; reklama; poskytovanie obchodných informácií; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 3 tohto zoznamu; prieskum trhu; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby)*“ sú odlišné od zapísaných tovarov staršej ochrannej známky v triede 5.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 137-2017)

Staršia ochranná známka
(MOZ č. 860890)

Revolact

Revolade

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

Zverejnené označenie je slovné a tvorí ho osem písmenkové slovo „Revolact“.

Staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju osem písmenkové slovo „Revolade“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných označení písaných štandardným typom písma. Keďže obidve slová „Revolact“ vs. „Revolade“ pozostávajú z ôsmich písmen majú z vizuálneho hľadiska rovnakú dĺžku. Vizuálny vnem spotrebiteľa však okrem dĺžky slovných prvkov ovplyvňuje najmä rozmiestnenie, charakter a prípadne aj tvarové zvláštnosti jednotlivých písmen. Označenia sa zhodujú v šiestich úvodných písmenách „Revola-“, ktoré sú spotrebiteľmi intenzívnejšie vnímané, pretože sa nachádzajú na začiatku slovných prvkov porovnávaných označení. Ukončenie označení je odlišné. Vo zverejnenom označení sa na konci slova nachádzajú písmená „-ct“ a v staršej ochrannej známke sú to písmená „-de“, ktoré však nie sú spôsobilé potlačiť zhodné začiatky označení „Revola-“. Na základe uvedeného možno konštatovať, že rozdiely medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska môžu byť spotrebiteľom postrehnuteľné, keďže ide o pomerne krátke označenia, ale nie sú dostatočné na to, aby spotrebiteľ pri zbežnom pohľade a prvotnom kontakte s označením rozlíšil

porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska, a preto sú dotknuté označenia pre relevantného spotrebiteľa podobné z tohto hľadiska.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie spotrebiteľa bez akejkoľvek znalosti angličtiny prečítajú ako „re-vo-lakt“, keďže písmeno „c“ sa v slovách cudzieho pôvodu číta ako „k“. Staršiu ochrannú známku spotrebiteľa prečítajú tak ako je napísaná „re-vo-la-de“. U oboch označení nemožno vylúčiť ani anglickú výslovnosť, a vtedy zverejnené označenie spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou prečítajú ako „ri-vo-lekt“ a staršiu ochrannú známku ako „ri-vo-leid“. Hoci prihlasovateľ tvrdil, že staršia ochranná známka bude zvukovo realizovaná v súlade s anglickou výslovnosťou viacerými spôsobmi, nie je dôvod, aby spotrebiteľ rovnaké písmeno vyslovoval v staršej ochrannej známke inak ako vo zverejnenom označení. Takže pri slovenskej fonetickej reprodukcii porovnávaných označení v ich úvode, ktorý je spotrebiteľmi prednostne vnímaný, zaznejú zhodné dve slabiky „re-vo-“ a podobné ďalšie slabiky „-lakt“ vs. „-la-de“, líšiace sa tým, že podľa charakteru spoluhlások a samohlások nachádzajúcich sa v porovnávaných slovných prvkoch sa koncová časť zverejneného označenia prečíta ako jedná slabika „-lakt“ a staršej ochrannej známky ako dve slabiky „-la-de“. Takže koncová časť označení sa líši len v dvoch písmenách „kt“ vs. „de“, ktoré znejú dosť tlmene, a preto nemožno vylúčiť, že ich spotrebiteľia pri rýchlejšom vyslovovaní označení neprepočujú. Pri anglickej reprodukcii dotknutých označení zaznejú v ich úvode dve zhodné slabiky „ri-vo-“ a za nimi veľmi podobná slabika „lekt“ vs. „leid“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov dotknutých označení pravdepodobne zaznejú zhodné dve slabiky „re-vo-“ alebo „ri-vo-“ a za nimi zaznie veľmi podobná slabika „-lakt“ s dvomi slabikami „-la-de“ staršej ochrannej známky, resp. veľmi podobná tretia slabika „lekt“ vs. „leid“, pričom celkový rytmus a dĺžka ich reprodukcie je rovnaká, resp. skoro rovnaká, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení tvorených slovami „Revolact“ a „Revolade“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Čo sa týka názoru prihlasovateľa, že slovný prvok „Revolact“ zverejneného označenia relevantní spotrebiteľa rozdelia na úvodnú časť „re-“ či „revo-“, ktorá sa podľa neho spája s významom „*obnova, vznik*“, a na koncovú časť „-lact“, ktorá sa zasa spája s významom „*vzťah k mlieku, produkt vyrobený z mlieka*“, je potrebné uviesť, že význam týchto častí nepomôže spotrebiteľom pri určení významu označenia ako celkov, pretože slovný prvok zverejneného označenia, ktorý vznikol spojením uvedených častí nemožno vyjadriť (preložiť) jedným slovom s konkrétnym významom. Na druhej strane použitý štandardný typ písma bez akejkoľvek grafickej úpravy vo zverejnenom označení nebude navádzať spotrebiteľa k tomu, aby toto označenie umelo rozdelil na vyššie uvedené časti, a preto možno konštatovať, že slovný prvok zverejneného označenia budú relevantní spotrebiteľia vnímať ako celok bez konkrétneho významu a s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu

kolíznych tovarov a služieb v triedach 5 a 35 („*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu*“) jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, 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 farmaceutických produktov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení možno konštatovať, že dotknuté označenia boli vyhodnotené ako podobné z vizuálneho hľadiska, čiastočne podobné z fonetického hľadiska a sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť označení neuplatní.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola teda konštatovaná vizuálna a čiastočná fonetická podobnosť porovnávaných označení založená na skutočnosti, že začiatok slovných prvkov dotknutých označení „Revola-“, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je zhodný, takže dotknuté označenia sa zhodujú v šiestich z celkového počtu ôsmich písmen a líšia sa len v posledných dvoch písmenách „-ct“ vs. „-de“, ktoré však nie sú spôsobilé potlačiť zhodné začiatky označení a foneticky sú si slovné prvky vyvolaným zvukovým vnemom takisto veľmi blízke. Zároveň boli všetky tovary v triede 5 a časť prihlasovaných služieb „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu*“ v triede 35 posúdené ako zhodné, resp. podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známkou v triede 5, a preto aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je potrebné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu.

K poukázaniu prihlasovateľa na princípy judikované európskymi súdmi v rozsudkoch T-182/02 vo veci „mundicor“ a T-273/02 vo veci „CALYPSO/CALPICO“ je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení. Navyše zo skutočností obsiahnutých v tomto rozhodnutí je zjavné, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s uvedenou európskou judikatúrou.

K ďalšiemu poukázaniu prihlasovateľa, že skupina štyroch písmen „Revo-“ je podľa registra Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo frekventovane používanou zložkou ochranných známk zapísaných pre tovary v triede 5, a preto rozlišovaciú spôsobilosť takto koncipovaných označení zabezpečuje ich koncová časť, je potrebné uviesť, že prihlasovateľ si pre svoje tvrdenie zvolil nesprávny príklad, keďže dotknuté označenia sa zhodujú až v šiestich písmenách „Revola-“. Navyše existencia niekoľkých zápisov ochranných známk s predponou „Revo-“ nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že dôkazy predložené prihlasovateľom nepreukazujú, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi slovtvornú časť „Revo-“, prípadne „Revola-“ reálne na trhu stretli ani nevypovedajú o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú. V daných súvislostiach je potrebné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu k všetkým prihlasovaným tovarom v triede 5 a k časti prihlasovaných službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnené podmienky v zmysle uplatneného § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Romana Záthurecká
INPARTNERS GROUP
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica 1

Ing. Tomáš Hörmann
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava 37