



*Banská Bystrica 2. 4. 2019
POZ 1605-2017/N-31-2019*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Ružička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia

do registra ochranných známk, prihláseného 22. 6. 2017 prihlasovateľom Aspen Pharmacare Holdings Limited, Building & Healthcare Park, Woodlands Drive, Woodmead, Južná Afrika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1605-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5. 2. 2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1605-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4. 5. 2018 podané námietky podľa § 30 v spojení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkali všetkých tovarov zverejneného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom slovej medzinárodnej ochrannej známky „Aspirin“ č. 312632 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), platnej na území Slovenskej republiky, registrovanej 29. 4. 1966, zapísanej pre tovary v triede 5 „farmaceutické produkty“, na základe čoho usúdil, že ide o staršiu ochrannú známku so skorším právom prednosti.

Zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku považoval namietateľ za podobné na základe posúdenia vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Vizuálne hľadisko posúdil na základe podobného slovného prvku, ktorý má podľa namietateľa silnejší vplyv na vnímanie spotrebiteľom ako obrazový prvok, ktorý je obsiahnutý vo zverejnenom označení. Zhodné počiatkové písmená kolíznych označení „Asp-“, a zhodnú koncovku „-n“ považoval namietateľ za spotrebiteľom výraznejšie vnímané ako písmená obsiahnuté v strede slovného prvku označení, ktoré podľa namietateľa spotrebiteľ vníma s nižšou pozornosťou. Preto posúdil kolízne označenia ako vizuálne podobné vo vysokom stupni. Pri fonetickom hľadisku namietateľ skonštatoval podobnosť označení na základe identickej počiatkovej časti slovných prvkov. Na základe posúdenia sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že porovnávané označenia majú fantazijný charakter, avšak nevylúčil, že môžu u odbornej spotrebiteľskej verejnosti evokovať skratku pre termín acetylsalicylová kyselina.

Namietateľ ďalej porovnal prihlasované tovary pre zverejnené označenie a zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku na základe čoho skonštatoval, že ide o tovary zhodné v časti farmaceutické prípravky

prípadne produkty a ostatné tovary posúdil ako podobné, vzhľadom k tomu, že majú rovnaký účel, sú šírené rovnakými distribučnými kanálmi a určené zhodnej spotrebiteľskej verejnosti.

Ďalej namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným tovarom, a taktiež z dôvodu dlhodobého používania na trhu. Keďže namietateľ posúdil porovnávané označenia ako podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska a sémanticky evokujúce zhodný obsah, prihlásené a zapísané pre zväčša zhodné tovary, skonštatoval existenciu pravdepodobnosti zámény.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu prihlášku ochrannej známky číslo spisu POZ 1605-2017 zamietnuť v celom rozsahu.

Listom úradu z 21. 5. 2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam, ktoré bolo úradu doručené 27. 7. 2018 uviedol, že s tvrdením namietateľa o existencii pravdepodobnosti zámény medzi kolíznymi označeniami nesúhlasí.

Podľa prihlasovateľa na základe globálneho zhodnotenia porovnávaných označení, ich celkový odlišný dojem nemôže viesť k vytvoreniu nebezpečenstva zámény. Z vizuálneho hľadiska skonštatoval, že existuje zrejmy rozdiel medzi porovnávanými označeniami v rozdielnom počte písmen slovných prvkov, grafickej úprave slovného prvku zverejneného označenia a aj v prítomnosti obrazového prvku, ktorý považoval za vysoko dištinkatívny. Ďalej uviedol, že aj napriek zhodnej počítačovej časti slovného prvku porovnávaných označení „Asp-“ sú odlišené ďalšou časťou „-irin“, v prípade staršej ochrannej známky a „-en“ v prípade zverejneného označenia. Rovnako usúdil, že pri vizuálnom porovnaní nemožno ignorovať obrazový prvok zverejneného označenia, čo vytvára rozdielny celkový dojem vo vnímaní spotrebiteľa, na základe čoho prihlasovateľ skonštatoval vizuálnu odlišnosť porovnávaných označení.

Pri posúdení fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že rozdiel medzi kolíznymi označeniami spočíva v počte slabík, ktoré vyvolávajú odlišnú dĺžku zvukového vnemu, rytmus a ďalšou je odlišnosť koncových slabík, ktoré majú inú výslovnosť, čím sú foneticky porovnávané označenia zreteľne odlišné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia obsahujú fantazijné slovné prvky bez významu v slovenskom jazyku, a preto nebude mať sémantické hľadisko vplyv na porovnanie kolíznych označení.

Vzájomnú zámenu porovnávaných označení prihlasovateľ vylúčil na základe posudzovaných kritérií, kde skonštatoval, že neexistuje žiadny dôvod na predpoklad vzniku domnienky o zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky. Spoločnú časť slovného prvku „Asp“ nepovažoval za postačujúci dôvod aby bola konštatovaná podobnosť kolíznych označení, rovnako poukázal na množstvo zapísaných označení, ktoré majú zhodnú počítačnú časť slovného prvku „Asp“, ktoré doložil výpisom z registra Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo. Ďalej zdôraznil, že kolízne označenia sú dostatočne odlišné a neexistuje obava, aby u spotrebiteľa vyvolali akúkoľvek súvislosť s takto označenými tovarmi.

Prihlasovateľ v súvislosti s porovnaním kolíznych tovarov uviedol, že aj napriek podobnosti tovarov (*farmaceutické prípravky/produkty*) nejde o tovary podobné s prihlasovanými tovarmi v triede 5 „*diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí*“, ktoré majú podľa prihlasovateľa odlišné distribučné kanály ako tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku.

Ďalej prihlasovateľ skonštatoval, že kolízne označenia budú vyvolávať u spotrebiteľa tak výrazne odlišný celkový dojem, ktorý napomôže odlíšiť tovary takto označené, čím bude spotrebiteľovi zrejme, že pochádzajú od odlišných subjektov. Na základe uvedených skutočností skonštatoval, že zameniteľnosť kolíznych označení je absolútne vylúčená. Rovnako vylúčil aj možnosť asociácie so staršou ochrannou známkou na základe konštatovania zvýšenej miery pozornosti relevantného spotrebiteľa, keďže prihlasované tovary sú určené predovšetkým na zdravotnícke účely.

Prihlasovateľ požiadal úrad aby námietky proti zápisu zverejneného označenia číslo spisu POZ 1605-2017 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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

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

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazového zverejneného označenia _____, číslo spisu POZ 1605-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 22. 6. 2017 prihlasovateľom Aspen Pharmacare Holdings Limited, Building &Healthcare Park, Woodlands Drive, Woodmead, Južná Afrika, a zverejnená vo Vestníku úradu 5. 2. 2018 pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Nemecko, je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „Aspirin“ č. 312632 s právom prednosti od 29. 4. 1966, platnej na území Slovenskej republiky a zapísanej 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

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledovné tovary:

v triede 5 – „*farmaceutické prípravky; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledovné tovary:

v triede 5 – „*a pharmaceutical product*“ [farmaceutické produkty].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných pre staršie ochranné známky, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce

okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. 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.

V triede 5 je zverejnené označenie prihlasované pre „*farmaceutické prípravky*“, ktoré možno považovať za tovary zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 5 „*farmaceutické produkty*“. Ďalej je zverejnené označenie v triede 5 prihlasované pre tovary „*diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí*“, ktoré sú definované tak, že majú liečivý efekt, a teda môžu úzko súvisieť so zapísanými tovarmi „*farmaceutické produkty*“. Pri posudzovaní týchto kolíznych tovarov je nutné konštatovať, že ich povaha, účel použitia sú vo veľkej miere podobné. Ďalej možno predpokladať, že charakter dotknutých tovarov nevylučuje, že budú spotrebiteľovi ponúkané vhodnými distribučnými kanálmi, keďže ide o druh produktov, ktoré sa prevažne distribuujú prostredníctvom siete lekární, alebo špecializovaných predajní určených pre zdravú výživu, a teda ide o tovary podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1605-2017)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 312632)

Aspirin

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musí hodnotiť ich vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť, 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 obrazové, ktoré pozostáva z obrazového prvku na začiatku označenia v kombinácii modrej a červenej farby a zo slovného prvku „*aspen*“ modrej farby, ktorý je napísaný štandardným písmom malej abecedy. Staršia ochranná známka je slovná, ktorá pozostáva z jedného slovného prvku „*Aspirin*“.

Z vizuálneho hľadiska pri porovnaní obrazového zverejneného označenia so staršou slovnou ochrannou známkou je zrejmy rozdiel v prítomnosti rozdielneho počtu písmen v slovnom prvku porovnávaných označení a prítomnom obrazovom prvku na začiatku zverejneného označenia. Porovnávané označenia majú zhodné štyri písmená slovných prvkov počiatočné „*asp-/Asp-*“ a písmeno „*-n*“, ktoré je umiestnené na konci slovného prvku zverejneného označenia. Obrazový prvok zverejneného označenia pripomína neúplný kruh modrej farby s červenou bodkou umiestnenou uprostred, vzhľadom na jeho veľkosť a výrazné sfarbenie môže byť považovaný za prvok vizuálne rovnocenný slovnému prvku zverejneného označenia, pričom obrazový prvok spolu so slovným prvkom zverejneného označenia tvoria výrazný odlišný vizuálny vnem v porovnaní so slovným prvkom staršej ochrannej známky. Počiatočné spoločné písmená slovných prvkov porovnávaných označení „*asp-/Asp-*“ a spoločné koncové písmeno „*-n*“ nie sú natoľko výrazné, aby v myslí spotrebiteľa vytvorili taký vizuálny vnem, že by označenia vnímal ako podobné. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska nepodobné.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľom zvukovo realizované v zhode s jeho slovenskou výslovnosťou ako „*aspen*“ a staršia ochranná známka ako „*aspirin*“. Možno konštatovať, že v zhode budú zvukovo realizované len počiatočné slabiky, ktoré tvorí len jedna hláska „*a-*“, zverejnené označenie bude zvukovo realizované dvojslabične „*a-spen*“ a staršia ochranná známka trojslabične „*a-spi-rin*“. Keďže ide o krátke slovné prvky, nemožno považovať kolízne označenia za foneticky podobné len na základe ich zhodnej počiatočnej hlásky „*a*“, ktorá sa zvukovo realizuje rovnako. Fonetické rozdiely vyvolá predovšetkým rozdielna druhá slabika „*-spen/-spi*“ a prítomná tretia slabika staršej ochrannej známky „*-rin*“ a tiež rozdielny rytmus, intonácia a dĺžka reprodukcie kolíznych označení, keďže

zverejnené označenie je dvojslabičné slovo „a-spen“ a staršia ochranná známka slovo trojslabičné „a-spi-rin“. Na základe uvedených skutočností boli posúdené kolízne označenia ako foneticky nepodobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov a služieb alebo sú ich prvky fantazijné. Porovnávané označenia možno považovať za slová fantazijné bez konkrétneho významu. Čo sa týka názoru namietateľa, že pre odbornú verejnosť môže byť termín „aspirin“ spájaný s liečivom obsahujúcim kyselinu acetylsalicylovú, je možné uviesť, že s týmto názorom nemožno súhlasiť, pretože v prípade staršej ochrannej známky nejde o skratku, či názov odvodený od slova acetylsalicylová kyselina, keďže v lekárstve a farmácii je používaná skratka „AAS“ od latinského acidum acetylsalicylicum. V tomto prípade je najpravdepodobnejšie, že označenia budú vnímané bez konkrétneho významu, na základe čoho je možné konštatovať, že sémantické porovnanie nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb 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 dotknutých tovarov a služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na charakter kolíznych tovarov široká spotrebiteľská verejnosť a odborná verejnosť, keďže v danom prípade ide o farmaceutické produkty, prípravky zdravej výživy, prípadne produkty určené na lekárske použitie, možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom špecializovaných predajní a sietí lekární a vzhľadom na účel akému sú určené možno predpokladať, že spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho a fonetického hľadiska boli posúdené ako nepodobné. Ďalej vzhľadom na skutočnosť, že ide o fantazijné slovné prvky posúdenie sémantického hľadiska nemá vplyv na hodnotenie pravdepodobnosti zámény. Porovnávané označenia obsahujú ďalšie prvky, ktoré majú výrazný vplyv na ich odlišenie, ide o obrazový prvok zverejneného označenia a rozdiely v slovných prvkoch, ktoré ovplyvnia ich vnímanie zo všetkých skúmaných hľadísk ako aj celkový dojem, ktorý vytvárajú v mysli spotrebiteľa.

Na základe porovnania kolíznych tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku a prihlasovaných tovarov pre zverejnené označenie je možné konštatovať, že časť z nich bola posúdená ako zhodná a ostatné boli posúdené ako podobné. Zistená zhoda, resp. podobnosť porovnávaných tovarov kolíznych označení nie je postačujúca na konštatovanie pravdepodobnosti zámény. Rozdielne prvky kolíznych označení (obrazový prvok, časti slovných prvkov) sa vo veľkej miere podieľajú na vytváraní celkového odlišného dojmu vyvolaného v mysli spotrebiteľa, ktorý takto označované tovary dokáže odlišiť.

Na základe všetkých uvedených skutočností a pri súčasnom zohľadnení zvýšenej miery pozornosti, ktorú spotrebiteľ dotknutým tovarom venuje je nutné konštatovať, že na strane spotrebiteľskej verejnosti možno vylúčiť pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonné podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nie sú naplnené, 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:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN,
Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

JUDr. Tatiana Brichtová, advokátka
Grösslingova 6-8
811 09 Bratislava 1