



Banská Bystrica 21. 5. 2019  
MOZ 1279334/II-38-2019

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. februára 2017 namietateľom Laverana GmbH & Co. KG, Am Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1279334/N-3-2017/Lut z 11. januára 2017 o zamietnutí námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1279334 „Lavexan“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Dr. Willmar Schwabe GMBH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, Nemecko, v konaní zastúpeného spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 1279334/N-3-2017/Lut z 11. januára 2017 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1279334/N-3-2017/Lut z 11. januára 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zamietnuté námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 1279334 „Lavexan“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku, uplatnil v zmysle § 47 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 4098679 „Lavera“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej okrem iného aj pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom v prípade napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ poukázal aj na zvýšenú rozlišovaciú spôsobilosť staršej ochrannej známky vzhľadom na existenciu jeho známkového radu založeného na slovnom prvku „Lavera“ a dobrú povest spoločnosti namietateľa.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou neexistuje vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pravdepodobnosť zámény. Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval, že tieto sú v nízkej miere podobné z vizuálneho a v určitej miere podobné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť porovnávaných ochranných známk nebolo možné uplatniť. Prvostupňový orgán síce zohľadnil skutočnosť, že prvá časť porovnávaných

ochranných známk „Lave-“ je rovnaká, avšak konštatoval, že ich ďalšie časti sú vytvorené použitím a umiestnením jednotlivých písmen takým spôsobom, že umožnili vznik odlišných koncových prípon „-xan/-ra“ s odlišným vizuálnym vnemom a s rozdielnou výslovnosťou. Podľa prvostupňového orgánu práve neobvyklé písmeno „x“ bude v rámci pamäťovej stopy pomerne výrazným prvkom, ktorý posilní význam rozdielnosti porovnávaných ochranných známk na úkor ich zhodných častí. Prvostupňový orgán taktiež považoval za podstatný fakt, že kolízne tovary predstavujú farmaceutické výrobky, hygienické výrobky na lekárske účely a vitamínové doplnky, pri ktorých treba počítať s vysokou mierou pozornosti spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môže tvoriť tak laická, ako aj odborná verejnosť. Pokiaľ ide o kolízne tovary porovnávaných ochranných známk, tieto boli posúdené prvostupňovým orgánom ako zhodné a podobné. Napriek tejto skutočnosti, zohľadniac všetky uvedené faktory, prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi staršou a napadnutou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť ich zámény, keďže zistené rozdiely medzi nimi a celkový dojem, ktorým pôsobia, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlišenie na trhu z pohľadu relevantného spotrebiteľa s vysokou mierou pozornosti. Prvostupňový orgán ďalej uviedol, že aj možnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou je vylúčená, pretože neobsahujú zhodný samostatný prvok alebo taký prvok, ktorého prítomnosť by si spotrebiteľ uvedomil a ktorý by mohol takúto asociáciu vyvolať.

Čo sa týka poukázania namietateľa na zvýšenú rozlišovacu spôsobilosť staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán uviedol, že namietateľ svoje tvrdenia nepodložil relevantnými dokladmi, pričom dobré meno svojej ochrannej známky si mohol uplatniť podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas s prvostupňovým rozhodnutím.

V úvode podaného rozkladu opätovne argumentoval, že staršia ochranná známka má zvýšenú mieru rozlišovacej spôsobilosti, ktorá je spôsobená jej používaním po dobu 12 rokov, postavením na trhu a dobrou povestou namietateľa, známkovým radom založeným na slovnom prvku „lavera“ a skutočnosťou, že staršia ochranná známka vychádza z obchodného mena namietateľa. Uviedol, že jeho spoločnosť bola založená v roku 1987 ako rodinný podnik s cieľom vyrábať prírodnú kozmetiku a odvtedy si výrobky „lavera“ na základe dobrej kvality vybudovali dobrú povesť. Relevantná spotrebiteľská verejnosť sa má možnosť zoznámiť s danými výrobkami na internetových stránkach, a to aj viacerých slovenských dodávateľov.

Ďalej uviedol, že relevantná spotrebiteľská verejnosť sa v predmetnom prípade neskladá len z odbornej verejnosti, u ktorej sa dá predpokladať vyššia miera pozornosti, ale keďže tieto výrobky sú voľne dostupné, relevantná verejnosť sa skladá predovšetkým z priemerne vnímajúcich spotrebiteľov. Títo spotrebiteľia pritom môžu pochádzať z rôzneho sociálneho prostredia a z rôznej vekovej kategórie. Podľa namietateľa u staršej generácie možno predpokladať zníženú pozornosť. Namietateľ ďalej argumentoval tým, že v prípade, že lekár odporučí priemerne vnímajúcemu spotrebiteľovi zakúpiť si výrobok namietateľa, tento si zapamätá len časť „Lave“, na základe čoho si pomerne ľahko môže výrobky označené porovnávanými ochrannými známkami zameniť.

Namietateľ v tejto súvislosti zdôraznil, že prvú časť ochrannej známky vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto si ju ľahšie zapamätá, teda začiatková časť podstatne ovplyvňuje celkový dojem z označenia. Podľa názoru namietateľa sa prvostupňový orgán zaoberal koncovkami a uvedenú, všeobecne známu skutočnosť nezohľadnil.

Na základe uvedeného namietateľ nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu o nízkej vizuálnej a len určitej fonetickej podobnosti porovnávaných ochranných známk. Požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade opätovne posúdil vizuálnu a fonetickú podobnosť s následným stanovením ich vyššieho stupňa. Zároveň požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade opätovne a objektívne posúdil relevantnú spotrebiteľskú verejnosť a priemerne vnímajúceho spotrebiteľa.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 29. mája 2017 nesúhlasil s názorom a argumentmi namietateľa uvedenými v odôvodnení rozkladu.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie, poukázal na to, že prvostupňový orgán zobral do úvahy, že porovnávané sú dve jednoslovné označenia, obidve trojslabičné, ktoré vo vedomí spotrebiteľa vyvolávajú približne rovnako dlhý vizuálny vnem. Majiteľ ďalej konštatoval, že porovnávané označenia síce obsahujú zhodnú

úvodnú časť „Lave-“, je však potrebné objektívne zhodnotiť aj koncové časti označení „-ra/-xan“, ktoré sú svojím úplne odlišným vyhotovením natoľko významné, že vnímanie spotrebiteľa ovplyvňujú a ich vplyv nemožno ignorovať. Koncovky posudzovaných označení totiž obsahujú úplne odlišné a výrazné spoluhlásky „r/xn“, ktoré v kombinácii so samohláskami nepochybne vizuálne pútajú pozornosť spotrebiteľa. Majiteľ osobitne poukázal na spoluhlásku „x“, ktorá sa často nevyskytuje, a preto si ju spotrebiteľ všimne a lepšie zapamätá. Časti napadnutej ochrannej známky „Lave“ a „xan“ podľa majiteľa možno považovať za rovnocenné. Majiteľ uviedol, že v napadnutom rozhodnutí bola porovnávaným ochranným známkam priznaná istá miera podobnosti na základe zhodnej časti „Lave-“ a súčasne bola objektívne vzatá do úvahy aj miera vplyvu odlišných koncoviek. Vzhľadom na uvedené skutočnosti záver namietateľa o vyššej miere vizuálnej podobnosti posudzovaných označení nemožno považovať za dôvodný.

Z fonetického hľadiska je podľa majiteľa odlišnosť porovnávaných ochranných známkov ešte výraznejšia, keďže koncové časti „-ra/-xan“ sú pri výslovnosti úplne odlišné, k čomu prispievajú foneticky výrazné písmená „x“ a „r“. Koncová časť „-xan“ je navyše foneticky dlhšia ako koncovka „-ra“, a to vzhľadom na skutočnosť, že písmeno „x“ sa pri výslovnosti skladá z dvoch hlások „k+s“. Majiteľ súhlasil s prvostupňovým orgánom, ktorý priznal istú mieru fonetickej podobnosti porovnávaným ochranným známkam na základe foneticky zhodnej úvodnej časti, avšak nesúhlasil s názorom namietateľa o zvýšenej miere ich fonetickej podobnosti, keďže ich koncovky sú významne rozdielne.

Svoju argumentáciu majiteľ podporil aj poukázaním na záznamy z databázy ochranných známkov Európskej Únie, kde sa nachádza mnoho registrovaných koexistujúcich ochranných známkov, ktoré sa zhodujú v začiatkovej časti „Lave-“ a odlišujú sa v koncovkách, pričom sú zapísané pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, majiteľ konštatoval, že vo vzťahu k tovarom ako sú farmaceutické výrobky, hygienické výrobky na lekárske použitie, potraviny pre dojčatá a výživové doplnky pre ľudí, je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej sa predpokladá zvýšená miera pozornosti, a jednak široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej tiež možno uvažovať o zvýšenej miere pozornosti, lebo ide o zdravie a spotrebiteľ si je vedomý nebezpečenstva použitia nesprávneho prípravku. Majiteľ v danej súvislosti uviedol, že nie je dôvod na zmenu objektívneho posúdenia pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v napadnutom rozhodnutí.

V súvislosti s tvrdením namietateľa o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky nadobudnutej používaním a dobrou povestou, resp. o tom, že staršia ochranná vychádza z jeho obchodného mena a namietateľ má známkový rad odvodený od slovného prvku „Lavera“, majiteľ uviedol nasledovné. Samotná existencia staršej ochrannej známky a ďalších ochranných známkov obsahujúcich slovo „Lavera“ v registri ochranných známkov neznamena, že tieto sú používané na trhu a svojím používaním získali zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť je možné preukázať len dokladmi svedčiacimi o skutočnom používaní ochrannej známky. Rovnako práva vyplývajúce z obchodného mena či dobrej povesti spoločnosti namietateľa možno preukázať len dokladmi o používaní a známosti predmetného označenia v spojení s relevantnými tovarmi na trhu v Slovenskej republike. Namietateľ však takéto doklady nepredložil. Odkaz na internetovú stránku [www.naureus.sk](http://www.naureus.sk) sa vzťahuje na ponuku kozmetických produktov, teda nejde o tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, voči ktorým boli námietky podané (farmaceutické a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na lekárske použitie, diétne látky na lekárske použitie, výživové doplnky pre ľudí). Na základe uvedeného možno podľa majiteľa predpokladať, že namietateľ staršiu ochrannú známku nepoužíval v Slovenskej republike pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, resp. to nebolo preukázané. Podľa majiteľa namietateľ zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky nepreukázal.

Na základe vyššie uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol rozklad v celom rozsahu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie z dôvodu, že porovnávané ochranné známky sú rozdielne do takej miery, že pri ich súčasnom používaní nemôže dôjsť k ich zámene v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochranných známkach lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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) bod 2. zákona o ochranných známkach (ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje uplatnený námietkový dôvod) označenie sa 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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Napadnutá slovná medzinárodná ochranná známka č. 1279334 „Lavexan“ s určením pre Slovenskú republiku majiteľa Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, Nemecko bola do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva zapísaná 26. októbra 2015 pre tovary „*pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; dietary supplements for people*“ (farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky na lekárske použitie; potravinové doplnky pre ľudí) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na žiadosť majiteľa bol zoznam tovarov a služieb zúžený s účinkom od 21. marca 2016 na tovary „*psychotropics for treating anxiety disorder, depressions; soporifics (pharmaceutical preparations)* [psychotropné látky na liečbu úzkostnej poruchy, depresii; uspávacie prostriedky (farmaceutické výrobky)] v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ Laverana GmbH & Co. KG, Am Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, Nemecko je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 4098679 „Lavera“ s právom prednosti od 29. októbra 2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 10, 16, 21, 24, 25, 32, 42, 44 a pre tovary „*pharmaceutical products and health-care products; medicated lubricants; dietetic substances and sanitary preparations, dietetic substances adapted for medical use; nutritional supplements; vitamin preparations; disinfectants; royal jelly (for medical purposes); herbal tea; corn remedies; headache pencils; lactose; milking grease;*

*except foodstuffs, dietetic substances and beverages especially for babies, infants and children, included in this class*“ [farmaceutické výrobky a výrobky pre starostlivosť o zdravie; liečivé lubrikanty; dietetické výrobky a hygienické výrobky, dietetické prípravky upravené na lekárske účely; výživové doplnky; vitamínové prípravky; dezinfekčné prostriedky; včelia materská kašička (na lekárske účely); bylinkový čaj; prípravky na kurie oká; tyčinky proti bolesti hlavy; laktóza; mliečny tuk; okrem potravín, dietetických prípravkov a nápojov určených pre dojčatá, bábätká a deti, zahrnuté v tejto triede] v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, ku ktorému dospel na základe posúdenia predmetných námietok, teda so záverom o neexistencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky. Zároveň poukázal na zvýšenú rozlišovaciú spôsobilosť staršej ochrannej známky a tiež požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade objektívne posúdil mieru pozornosti priemerného spotrebiteľa v rámci relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa neskladá len z odbornej verejnosti, u ktorej sa dá predpokladať vyššia miera pozornosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si kolízne ochranné známky v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky 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 ochranných známk a zhodnosťou alebo podobnosťou nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán uviedol, že je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Na základe uvedeného prvostupňový orgán v predmetnom prípade dospel k záveru, že tovary napadnutej ochrannej známky „*farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie*“ v triede 5 možno aj bez podrobnejšieho porovnávania označiť za tovary identické s tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické výrobky a výrobky pre starostlivosť o zdravie; hygienické výrobky*“ zapísanými v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán uviedol, že ide o výrobky slúžiace na rovnaký účel, ktoré môžu mať rovnakých výrobcov, sú dostupné na tých istých predajných miestach a okruh spotrebiteľov je rovnaký. Zároveň konštatoval, že farmaceutické výrobky sa vzťahujú nielen na všetky druhy liekov a liečiv, t. j. na látky alebo kombináciu látok určených na liečbu alebo prevenciu ochorení u ľudí, ale široká kategória farmaceutických prípravkov môže zahŕňať aj rôzne hygienické prípravky, ktoré sú určené na lekárske použitie, resp. aj dezinfekčné prostriedky používané pri lekárskejších zákrokoch a výkonoch. Rovnako tovary napadnutej ochrannej známky „*dietetické látky na lekárske použitie, potravinové doplnky pre ľudí*“ vyhodnotil ako zhodné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku „*dietetické výrobky, dietetické prípravky upravené na lekárske účely, výživové doplnky, vitamínové prípravky*“, a to vzhľadom na ich rovnakú povahu, účel použitia, výrobcov, distribučné kanály, ako aj spotrebiteľskú verejnosť.

Posúdenie podobnosti tovarov a služieb kolíznych ochranných známk a z neho vyplývajúci záver prvostupňového orgánu o zhodnosti tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb neboli podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom. Dodatočné zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky (po vydaní prvostupňového rozhodnutia) na „*psychotropné látky na liečbu úzkostnej poruchy, depresii; uspávacie prostriedky (farmaceutické výrobky)*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemôže ovplyvniť záver o zhodnosti tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 5, keďže aj psychotropné látky na liečbu úzkostnej poruchy a depresii, rovnako, ako aj uspávacie prostriedky (farmaceutické výrobky) naďalej spadajú pod širokú kategóriu tovarov staršej ochrannej známky „*farmaceutické výrobky a výrobky pre*

*starostlivosť o zdravie*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s ktorými boli tovary napadnutej ochrannej známky v napadnutom rozhodnutí posúdené ako zhodné.

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade preskúma posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou vykonané prvostupňovým orgánom, ktoré namietateľ v podanom rozklade spochybnil.

Pred porovnaním kolíznych ochranných známk prvostupňový orgán konštatoval, že pri posudzovaní podobnosti ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia, príp. ochranné známky u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na ich dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Na základe posúdenia podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k záveru, že tieto sú v nízkej miere podobné z vizuálneho hľadiska a v určitej miere podobné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť porovnávaných ochranných známk nie je možné uplatniť.

Pokiaľ ide o porovnanie hodnotených ochranných známk z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s opisom napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky, ako ich vykonal prvostupňový orgán, t. j., že ide o porovnanie jednoslovných označení písaných v štandardnom type písma, pričom napadnutá ochranná známka je tvorená siedmimi písmenami a staršia ochranná známka pozostáva zo šiestich písmen. Začiatok porovnávaných ochranných známk „Lave-“ je zhodný a je tvorený bežne používanými písmenami slovenskej abecedy. Na druhej strane však kolízne ochranné známky pozostávajú z úplne odlišných koncoviek „-xan/-ra“, ktoré sa odlišujú počtom písmen, pričom koncovka „-xan“ napadnutej ochrannej známky obsahuje písmeno „x“, ktoré je v slovenskom jazyku pomerne nezvyčajné, keďže sa často v slovenských slovách nevyskytuje. Z tohto dôvodu spotrebiteľ zaznamená pri vizuálnom kontakte v napadnutej ochrannej známke nezvyčajnú koncovku „-xan“, ktorá upúta jeho pozornosť, a preto si napadnutú ochrannú známku zapamätá aj podľa tejto koncovky, resp. nebude si ju vizuálne spájať so staršou ochrannou známkou, ktorá má úplne inú koncovku „-ra“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti upozorňuje, že napriek tomu, že prvá časť označení je obvykle tá, ktorá ako prvá upúta pozornosť spotrebiteľa, a preto si ju aj ľahšie zapamätá, nejde o nemenné pravidlo a výsledok posúdenia vždy závisí od okolností daného prípadu. V predmetnom prípade vizuálna zhodnosť začiatkových častí bude potlačená odlišnými koncovkami kolíznych ochranných známk, keď najmä koncovka napadnutej ochrannej známky nepochybne upúta pozornosť spotrebiteľa, a preto orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, dospel k záveru o nízkej miere vizuálnej podobnosti napadnutej a staršej ochrannej známky.

Pri posúdení podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, vychádza zo skutočnosti, že kolízne ochranné známky budú reprodukované pomocou troch slabík, a to „la-ve-xan“ vs. „la-ve-ra“. Hoci prvé dve slabiky, „la-ve-“ budú v oboch ochranných známkach vyslovované rovnako, tieto budú nasledované slabikami „-xan/-ra“, ktoré sa navzájom značne zvukovo líšia, a tým narúšajú dojem fonetickej podobnosti porovnávaných ochranných známk. Slabika „-xan“ je na rozdiel od slabiky „-ra“ zatvorenou slabikou ukončenou spoluhláskou „n“, pričom zvukovo pôsobí ako dlhšia, štvorhlásková slabika, vzhľadom na komplikovanejšiu výslovnosť spoluhlásky „x“, ktorá je vyslovovaná ako dve spoluhlásky „ks“. Odlišnosť koncovej slabiky „-ra“ staršej ochrannej známky, zloženej len z dvoch hlások, je v porovnaní s koncovkou napadnutej ochrannej známky spôsobená najmä zvučnou spoluhláskou „r“ s vysokou mierou zvučnosti bez šumov. Odlišný počet vyslovovaných hlások poslednej slabiky porovnávaných ochranných známk (4 vs. 2), ako aj jej odlišnosť z hľadiska obsiahnutých hlások vyvoláva značne líšiaci sa zvukový vnem. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje koncové slabiky posudzovaných ochranných známk „xan/ra“ za foneticky natoľko rozdielne, že v bežnom obchodnom styku sú spôsobilé potlačiť podobnosť porovnávaných ochranných známk vyvolanú rovnakou reprodukciou začiatkových častí „la-ve-“. Z uvedených dôvodov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje len nízku mieru podobnosti kolíznych ochranných známk aj z fonetického hľadiska.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie kolíznych ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, považuje slová „Lavexan/Lavera“ za fantazijné, teda slová, ktorým nemožno pripísať žiadny význam. Z tohto dôvodu v súvislosti so sémantickým porovnaním orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že významové hľadisko žiadnym spôsobom neovplyvní celkový vnem relevantného spotrebiteľa pri kontakte s napadnutou, resp. staršou ochrannou známkou v rámci obchodného styku na príslušnom trhu, a preto nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie. K uvedenému záveru dospel

v napadnutom rozhodnutí aj prvostupňový orgán, pričom namietateľ voči takémuto posúdeniu podobnosti kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska v podanom rozklade nenamietal.

Čo sa týka miery rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ktorá je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim posúdenie pravdepodobnosti zámény, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že staršej ochrannej známke je potrebné priznať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, a to vzhľadom na namietateľom uvedené používanie staršej ochrannej známky po dobu 12 rokov, dobrú povest' výrobkov namietateľa, jeho známkový rad a skutočnosť, že staršia ochranná známka vychádza z obchodného mena namietateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť môže ochranná známka nadobudnúť len používaním, vďaka ktorému získa určitú vyššiu známosť. Skutočnosť, či a v akom rozsahu bola staršia ochranná známka vo vzťahu k relevantnej verejnosti a relevantným tovarom používaná, resp. v akom rozsahu bola známa v čase pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky, namietateľ však v predmetnom konaní nepreukázal, a preto nemožno považovať za preukázané, že staršia ochranná známka mala zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Za dôkaz o uvedených skutočnostiach nemožno považovať namietateľom predložený výtlačok z internetovej stránky [www.naureus.sk](http://www.naureus.sk), ktorý okrem toho, že pochádza z obdobia po vzniku práva prednosti napadnutej ochrannej známky, nie je spôsobilý preukázať rozsah používania staršej ochrannej známky, a teda ani mieru jej známosti u relevantnej verejnosti.

Samotná existencia, resp. zápis staršej ochrannej známky (ktorá je ochrannou známkou Európskej únie) tiež automaticky neznamená, že táto bola pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky aj používaná, resp. že bola používaná v konkrétnom rozsahu a vo vzťahu ku konkrétnym tovarom a relevantnej verejnosti, či dokonca to, že je známa relevantnej verejnosti vo vyššej miere. Namietateľ nepreukázal ani ním tvrdenú dobrú povest' svojich výrobkov. Taktiež poukaz na existenciu jeho ďalších ochranných známk obsahujúcich prvok „Lavera“, bez dôkazu o ich používaní vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a relevantným tovarom v čase pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky, a ani skutočnosť, že staršia ochranná známka vychádza z obchodného mena namietateľa, nesvedčia o známosti a zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude orgán rozhodujúci o rozklade v celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény uvažovať s priemerným stupňom rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Čo sa týka požiadavky namietateľa v podanom rozklade, aby orgán rozhodujúci o rozklade opätovne a objektívne posúdil relevantnú spotrebiteľskú verejnosť a priemerne vnímajúceho spotrebiteľa (namietateľ v tejto súvislosti v rozklade uviedol, že vzhľadom na to, že ide o voľne dostupné výrobky, je potrebné prihliadať aj na priemerne vnímajúcich spotrebiteľov, a nie len na odbornú verejnosť, u ktorej sa dá predpokladať vyššia miera pozornosti), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Pri určení relevantnej verejnosti je potrebné vychádzať zo záveru porovnania tovarov kolíznych ochranných známk (túto je potrebné určiť vo vzťahu ku kolíznym tovarom). V predmetnom prípade bola konštatovaná zhoda medzi tovarmi napadnutej ochrannej známky „*psychotropné látky na liečbu úzkostnej poruchy, depresii; uspávacie prostriedky (farmaceutické výrobky)*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické výrobky a výrobky pre starostlivosť o zdravie*“ v rovnakej triede. Vo vzťahu k týmto tovarom je potrebné za relevantnú verejnosť považovať jednak odbornú verejnosť (lekárov, lekárnikov, zdravotnícky personál), ale aj širokú spotrebiteľskú verejnosť, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o lieky na predpis alebo sú predmetné tovary voľne dostupné. K uvedenému sa vyjadril viackrát aj Súdny dvor Európskej únie (napr. rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-222/09, bod 43 – 45). Orgán rozhodujúci o rozklade sa teda stotožňuje s názorom namietateľa v tom ohľade, že je potrebné prihliadať aj na širokú spotrebiteľskú verejnosť, nielen na odbornú verejnosť. Zároveň však v tejto súvislosti konštatuje, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán prihliadal tak na odbornú, ako aj na širokú spotrebiteľskú verejnosť, a teda prvostupňový orgán správne posúdil okruh relevantnej verejnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že základným kritériom pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je vždy hľadisko priemerného spotrebiteľa. Priemerný spotrebiteľ je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórií predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Pokiaľ ide o stupeň pozornosti, ktorú priemerný spotrebiteľ, tak z radov odbornej, ako aj širokej spotrebiteľskej verejnosti, venuje kolíznym tovarom [„*psychotropným látkam na liečbu úzkostnej poruchy, depresii; uspávacím prostriedkom (farmaceutickým výrobkom)*“, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka a „*farmaceutickým výrobkom a výrobkom pre starostlivosť o zdravie*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka], ktoré boli v preskúvanom prípade posúdené ako zhodné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Čo sa týka farmaceutických prípravkov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo všeobecnosti, úroveň pozornosti relevantnej verejnosti (odbornej aj laickej) je v tomto prípade vysoká, pretože ide o výrobky, ktoré majú vplyv na zdravie pacienta/spotrebiteľa. Relevantná spotrebiteľská verejnosť (odborná aj laická) pritom venuje označeniam farmaceutických výrobkov zvýšenú pozornosť tak v prípade liekov na predpis, ako aj v prípade voľne dostupných liekov. K uvedenej problematike sa vyjadril v niekoľkých rozsudkoch aj Všeobecný súd. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje napríklad na rozsudok vo veci T-331/09 z 15. decembra 2010 „Tolposan“, body 26 – 28, kde Všeobecný súd konštatoval, že „*z judikatúry vyplýva, že lekári pri predpisovaní liekov preukazujú zvýšenú úroveň pozornosti. Navyše, pokiaľ ide o konečných spotrebiteľov, z judikatúry je zjavné, že v prípade, že farmaceutické prípravky sa predávajú bez predpisu, je potrebné predpokladať, že o tieto prípravky sa zaujímajú spotrebiteľia, ktorí sa považujú za riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných, keďže tieto výrobky majú vplyv na ich zdravotný stav, a že u týchto spotrebiteľov existuje menšia pravdepodobnosť, že nerozoznajú jednotlivé druhy uvedených prípravkov. Navyše, aj za predpokladu, že lekárske predpisy sú povinné, spotrebiteľia pravdepodobne venujú zvýšenú úroveň pozornosti pri predpisovaní predmetných výrobkov, vzhľadom na skutočnosť, že ide o farmaceutické prípravky [rozsudok Súdu prvého stupňa PRAZOL, už citovaný v bode 21 vyššie, bod 29 a z 8. júla 2009, Procter & Gamble/ÚHVT – Laboratorios Alcala Farma (oli), T-240/08, neuverejnený v Zbierke, bod 50]. Liekom, bez ohľadu na to, či sú vydávané na základe lekárskeho predpisu alebo bez neho, teda riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní spotrebiteľia venujú zvýšenú pozornosť [rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2009, Trubion Pharmaceuticals/ÚHVT – Merck (TRUBION), T-412/08, neuverejnený v Zbierke, bod 28]. V prejednávanej veci je preto potrebné konštatovať, že relevantná verejnosť má úroveň pozornosti vyššiu, než je priemerná úroveň. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, skutočnosť, že konečný spotrebiteľ by mohol získať liek predávaný bez predpisu na internete, bez toho, aby sa poradil s lekárom alebo lekárnikom, nemôže znížiť jeho úroveň pozornosti pri kúpe takého výrobku.*“

Pokiaľ namietateľ v rozklade poukázal na zníženú mieru pozornosti staršej generácie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade zo zoznamov tovarov a služieb porovnávaných ochranných známkami nevyplýva, že kolízne tovary sú určené špeciálne pre staršiu generáciu, a preto pri určení stupňa pozornosti priemerného spotrebiteľa nie je dôvodné prihliadať na namietateľom tvrdenú zníženú mieru pozornosti staršej generácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v súvislosti s požiadavkou namietateľa v podanom rozklade objektívne posúdiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť a priemerne vnímajúceho spotrebiteľa orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tovary, ktoré boli posúdené v predmetnom prípade ako zhodné a ktoré možno zaradiť medzi farmaceutické výrobky, resp. výrobky ovplyvňujúce zdravie pacienta/spotrebiteľa, bez ohľadu na to, či budú vydávané na základe lekárskeho predpisu alebo bez neho, možno považovať za výrobky, ktorým priemerný spotrebiteľ aj z radov širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, venuje zvýšenú pozornosť. Prvostupňový orgán preto nepochybil, keď pri posúdení pravdepodobnosti zámery vychádzal z tohto záveru.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky „Lavexan“ so staršou slovnou ochrannou známkou „Lavera“, ktorá má priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti, možno, aj napriek tomu, že kolízne tovary sú identické, vylúčiť. Orgán rozhodujúci o rozklade dospel k uvedenému záveru na základe konštatovanej nízkej miery vizuálnej a fonetickej podobnosti a skutočnosti, že sémantické hľadisko neovplyvní vnímanie posudzovaných ochranných známkami spotrebiteľom, pričom zohľadnil vyššiu pozornosť relevantného spotrebiteľa pri strete s predmetnými tovarmi. V preskúvanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zhoda porovnávaných ochranných známkami v ich začiatkových častiach prevážaná odlišnými koncovými časťami, ktoré tiež upútajú pozornosť spotrebiteľa a na základe ktorých si spotrebiteľ tovary označené kolíznymi ochrannými známkami pri zvýšenej pozornosti, ktorú predmetným tovarom venuje, nebude zamieňať. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako považuje za dôvodné vylúčiť pravdepodobnosť asociácie kolíznych ochranných známkami, keďže tieto neobsahujú také rovnaké prvky, na základe ktorých by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že tovary nimi označené pochádzajú od rovnakého, prípadne ekonomicky prepojených podnikov.



Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, t. j. o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach, je potrebné považovať za správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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.  
Ing. Pavol Tomeš  
Tomeš – Patentová a známková kancelária, s. r. o.  
Koprivnická 36  
841 02 Bratislava

II.  
Rott, Růžička & Guttmann  
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava