



Banská Bystrica 30. 5. 2019

POZ 1654-2015/II-45-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. októbra 2016 prihlasovateľom NOVARTIS AG, 4002 Basel, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Hörmannovou, HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1654-2015/N-127-2016/Ris z 23. septembra 2016 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „OXANAL“, č. spisu POZ 1654-2015, do registra ochranných známok, podaným namietateľom BIOTIKA, a. s., Slovenská Lupča 566, 976 13 Slovenská Lupča (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1654-2015/N-127-2016/Ris z 23. septembra 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1654-2015/N-127-2016/Ris z 23. septembra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „OXANAL“, č. spisu POZ 1654-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 177054 „OXANTIL“ (ďalej „staršia ochranná známka“), v prípade ktorej existuje pravdepodobnosť zámeny s prihláseným označením.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým tovarom v triede 5, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán dospel k záveru o existencii vizuálnej a fonetickej podobnosti označení vo vyššej miere. Zastal názor, že sémantické hľadisko neovplyvní porovnanie posudzovaných označení a nepomôže spotrebiteľovi odlíšiť ich od seba. Vďaka zhodnej podstatnej časti označení „OXAN“, ktorá sa prejaví tak pri ich vizuálnom vnímaní, ako aj pri fonetickej reprodukcii, budú porovnávané označenia pôsobiť podobným celkovým dojmom a zistené rozdiely medzi nimi nemožno považovať za dostatočné na ich odlíšenie. Prvostupňový orgán pripomenul, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov, pričom má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Za relevantnú verejnosť prvostupňový orgán s ohľadom na

povahu dotknutých tovarov – farmaceutické výrobky, považoval jednak odbornú verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál) s vyššou mierou pozornosti, ako aj širokú spotrebiteľskú verejnosť reprezentovanú hlavne pacientmi, v prípade ktorých je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť, a to vzhľadom na to, že si uvedomujú značné riziko vyplývajúce zo zámieny označení liekov a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s konštatovaním existencie pravdepodobnosti zámieny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zamietnutím napadnutej prihlášky ochrannej známky.

V odôvodnení podaného rozkladu sa prihlasovateľ nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o vyššej miere podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska. Zastal názor, že v posudzovanom prípade je namieste konštatovať žiadnu alebo len veľmi nízku vizuálnu podobnosť. Záver o vyššej miere vizuálnej podobnosti nemožno podľa prihlasovateľa založiť iba na hypotetickej úvahe, že spotrebiteľ si nemusí všimnúť rozdiely uprostred označení, alebo, že vizuálny vnem spotrebiteľa ovplyvní hlavne zhodný začiatok označení. Prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľ si môže všimnúť práve odlišnosti označení a nemusí ho ovplyvniť ich zhodný začiatok. Pri posúdení vizuálnej podobnosti označení je potrebné vychádzať z reálnej úvahy, že v prípade pomerne krátkych trojslabičných označení je rovnako ako začiatok dôležitý aj ich koniec. Pri označeniach farmaceutických výrobkov je spravidla ich začiatok súčasťou názvov chemických zlúčenín liekov, pričom rovnaké začiatky sa môžu opakovať v celom rade označení farmaceutických výrobkov, ktorých názvy sa často odlišujú iba koncovkami. Ďalej prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že v prípade, ak sa prihlásené označenie a staršia ochranná známka rozdelia na slabiky, vzniknú skupiny písmen „O-XA-NAL“/„O-XAN-TIL“, pričom ich jedinou vizuálne zhodnou časťou je začiatková samohláska „O“, ktorá súčasne tvorí aj prvú slabiku oboch označení. Druhé, resp. prostredné časti označení „XA“ vs. „XAN“ nie sú vizuálne zhodné ani podobné, a to vďaka odlišnej dĺžke a odlišnému zakončeniu spoluhláskou „N“. Tretie slabiky označení „NAL“ vs. „TIL“ sú vizuálne odlišné.

Na doplnenie prihlasovateľ uviedol, že v registri ochranných známk úradu sa nachádza 9 ochranných známk s predponou „OXA“ zapísaných pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z toho 4 sú platné, resp. zverejnené (napr. ochranné známky „OXACUR“, „OXAMET“, „OXARA“). Ochranných známk s predponou „OXA“, ktoré sú zapísané pre tovary v triede 5, sa v registri Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) nachádza 26 a v registri Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“) je takýchto ochranných známk 23. Na preukázanie uvedeného prihlasovateľ v prílohe podaného rozkladu predložil výpisy ochranných známk z jednotlivých registrov (prílohy č. 1 až 3).

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ zastal názor, že vďaka koexistencii veľkého počtu označení obsahujúcich slovné prvky „OXA“, resp. „OXAN“ pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je rozlišovacia spôsobilosť týchto prvkov nízka, pričom relatívne menšie odlišnosti označení stačia na vylúčenie pravdepodobnosti zámieny týchto označení, a to aj pri zvážení vyššej miery pozornosti relevantných spotrebiteľov vo vzťahu k týmto tovarom.

Čo sa týka samotnej podobnosti označení, prihlasovateľ uviedol, že aj napriek tomu, že začiatkové časti porovnávaných označení „OXAN“ sú zhodné, odlišnosť v koncových častiach „TIL“ vs. „NAL“ je dostatočná na ich vizuálne odlíšenie.

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani so záverom prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti porovnávaných označení vo vyššej miere. Nesúhlasil s tým, že odlišnosť koncových slabík je minimálnym rozdielom, ktorý neovplyvní celkový zvukový vnem porovnávaných označení. V tejto súvislosti pripomenul, že pri krátkych trojslabičných označeniach, najmä farmaceutických výrobkov, je potrebné zohľadniť všetky tri slabiky ako rovnocenné a nezdôrazňovať iba ich začiatky. Na základe uvedeného je potrebné v posudzovanom prípade vychádzať z reprodukcie označení „O-KSA-NAL“ vs. „O-KSAN-TIL“, na základe čoho je zřejmé, že pri zvukovom vneme sú najviac vnímané po sebe nasledujúce samohlásky, ktorých poradie sa v danom prípade odlišuje („O-A-A“ vs. „O-A-I“). Okrem toho koncové slabiky porovnávaných označení „NAL“ vs. „TIL“ sú podľa prihlasovateľa natoľko odlišné, že tento rozdiel úplne postačuje na fonetické odlíšenie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ zastal názor, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje žiadna fonetická podobnosť. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 1350-2014/N-26-2016/St

z 23. septembra 2016 vo veci MICOMUS vs. MYCOMAX (ďalej „rozhodnutie vo veci MICOMUS vs. MYCOMAX“), v ktorom úrad pri hodnotení fonetickej podobnosti konštatoval, že celkový zvukový vnem porovnávaných označení pomerne výrazne ovplyvní aj tretia slabika trojslabičných slov. Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán mal rovnakú argumentáciu použiť aj v napadnutom rozhodnutí.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prihlasovateľ súhlasil so záverom úradu, že porovnávané označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiadny významový vnem, preto je zrejmé, že sémantické porovnanie nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti označení.

Prihlasovateľ spochybnil celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky s ohľadom na konštatovanie prvostupňového orgánu, že „v danom prípade treba pravdepodobnosť zámery posudzovať z pohľadu odbornej verejnosti (lekárov, lekárnikov), pri ktorých je možné predpokladať vyššiu pozornosť, ale aj z pohľadu širokej spotrebiteľskej verejnosti, teda pacientov. Aj u širokej spotrebiteľskej verejnosti je možné predpokladať zvýšenú pozornosť, ktorú budú spotrebiteľia venovať týmto výrobkom ovplyvňujúcim ich zdravie. Spotrebiteľia si totiž uvedomujú značné riziko vyplývajúce zo zámery označenia liekov a s tým spojené negatívne následky na zdravie“. Uvedená argumentácia nebola podľa prihlasovateľa správne aplikovaná na posudzovaný prípad, o čom má svedčiť konštatovanie prvostupňového orgánu, že „priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov a má len zriedka možnosť urobiť priame porovnanie rôznych označení, ale musí so spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti“. S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že prvostupňový orgán nevzal do úvahy predošlú argumentáciu, t. j., že v prípade farmaceutických výrobkov – liekov si spotrebiteľia uvedomujú značné riziko vyplývajúce zo zámery, a preto venujú ich označeniam zvýšenú pozornosť.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že v rozhodnutí vo veci MICOMUS vs. MYCOMAX, v ktorom úrad konštatoval zvýšenú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k liekom, zároveň dospel k opačnému záveru ako v posudzovanom prípade, a to, že „vzhľadom na uvedené a s ohľadom na skutočnosť, že výberu výrobkov triedy 5, ktoré boli posúdené ako podobné, budú relevantní spotrebiteľia venovať zvýšenú pozornosť, je možné riziko pravdepodobnosti zámery medzi porovnávanými označeniami vylúčiť“. Prihlasovateľ zastal názor, že rozhodnutie vo veci MICOMUS vs. MYCOMAX je potrebné považovať za analogický prípad s posudzovaným prípadom, pretože ide o rovnako dlhé 7 písmenové označenia, ktorých 5 písmenový začiatok je zhodný, pričom sa odlišujú len v koncovke „- AX“ vs. „- US“. Odlišnosť označení v písmene „Y“/„I“ predstavuje len gramatickú odlišnosť, ktorá nie je relevantná pre posúdenie označení.

Prihlasovateľ ďalej odkázal na Usmernenia pre prieskum ochranných známok Európskej únie (Časť C Námiety, Oddiel 2 Dvojitá zhodnosť a pravdepodobnosť zámery, Relevantná verejnosť a stupeň pozornosti), podľa ktorých, pokiaľ ide o farmaceutické prípravky, z judikatúry vyplýva, že stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti je relatívne vysoký, bez ohľadu na to, či farmaceutické prípravky boli vydané na predpis [rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 15. decembra 2010, vo veci T-331/09, Novartis AG vs. EUIPO a rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 15. marca 2012, vo veci T-288/08, Cadila Healthcare Ltd. vs. EUIPO]. Najmä lekári majú pri predpisovaní liekov vysoký stupeň pozornosti. Pokiaľ ide o laikov, vykazujú tiež vyšší stupeň pozornosti bez ohľadu na to, či sa lieky predávajú na predpis alebo bez lekárskeho predpisu, pretože tieto výrobky ovplyvňujú ich zdravotný stav.

Čo sa týka posúdenia zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán pri predmetnom posúdení nezohľadnil povahu, určenie, účel použitia, ako ani ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zastal názor, že prvostupňový orgán nezobral do úvahy argumentáciu prihlasovateľa vo vyjadrení o námietkach, v ktorej poukázal na nesporné špecifikum liekov, ktorým je, že liek označený staršou ochrannou známkou „OXANTIL“ je dostupný na lekársky predpis, čo už samo osebe vylučuje jeho zámenu s voľne predajným analgetikom, protizápalovým liekom a antipyretikom označeným prihláseným označením „OXANAL“. S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že prvostupňový orgán posúdil farmaceutické prípravky – lieky ako bežný tovar, ktorý sa kupuje bez odborného poradenstva v lekárni a bez lekárskeho predpisu.

Konštatovanie prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov, pre ktoré má byť do registra zapísané prihlásené označenie „analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká“, s tovarmi staršej ochrannej známky „lieky na poruchy prekrvenia CNS (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky na ischemickú chorobu srdca, lieky na obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky na chronickú

astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky na pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu“ prihlasovateľ považoval za nesprávne. Uvedené odôvodnil tým, že aj laikovi je už na prvý pohľad zrejme odlišné určenie, účel použitia, ako aj konkurenčný alebo komplementárny vzťah týchto tovarov. Prihlasovateľ doplnil, že ten, kto užíva lieky na také závažné ochorenia, ako sú uvedené pri lieku „OXANTIL“, ich pravdepodobne užíva trvale a podľa odporúčania lekára, a preto je zrejme, že si namiesto tohto lieku nekúpi liek na boľenie hlavy a teplotu bez lekárskeho predpisu označený prihláseným označením. V tejto súvislosti prihlasovateľ opätovne poukázal na rozhodnutie úradu vo veci MICOMUS vs. MYCOMAX, v ktorom úrad porovnal „farmaceutické prípravky na humánne použitie (imunosupresíva)“ v triede 5 so „systémovým antitmykotikom v kapsulách, sirupe a v infúziách“ v rovnakej triede, pričom konštatoval, že „na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom priemerný spotrebiteľ sa má 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“.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že hoci prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pripustil, že v prípade staršej ochrannej známky „OXANTIL“ ide o odlišnú indikáciu ako v prípade prihláseného označenia „OXANAL“, konštatoval, že porovnávané tovary slúžia na podobný všeobecný účel, a to zlepšenie zdravia. Prihlasovateľ zastal názor, že pokiaľ sa na posúdenie kolíznych tovarov bude aplikovať takýto prístup, je možné dospieť k nesprávnym záverom o podobnosti tovarov, pretože v takom prípade by boli považované za podobné napríklad aj tzv. „zdravé potraviny“ s ovocím a zeleninou. Berúc do úvahy uvedené je potrebné, aby posúdenie zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov bolo vykonané s ohľadom na ich konkrétny účel a spôsob použitia, čo v posudzovanom prípade znamená spôsob použitia liekov.

Svoju argumentáciu prihlasovateľ zhrnul do konštatovania, že vzhľadom na koexistenciu veľkého počtu ochranných známk obsahujúcich predpony „OXA“ či „OXAN“ v registri, vysokú mieru pozornosti priemerného spotrebiteľa pri daných výrobkoch a odlišný účel a spôsob použitia porovnávaných tovarov, nehrozí nebezpečenstvo zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 5. januára 2017 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa v podanom rozklade a v plnom rozsahu sa stotožnil s napadnutým rozhodnutím, čo do skutkového, tak aj do právneho posúdenia veci.

K porovnaniu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska uviedol, že porovnávané označenia „OXANTIL“ a „OXANAL“ obsahujú rovnaký počet slabík a zhodnú časť „OXAN“, a preto sú podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska. Namietateľ zastal názor, že porovnávané označenia sú podobné aj zo sémantického hľadiska, pretože v prípade prihláseného označenia nie je možné vylúčiť spojenie s činnosťou namietateľa na území Slovenskej republiky, a to tak, že široká verejnosť môže byť reálne uvedená do omylu, čo sa týka pôvodu tovarov označených prihláseným označením. Na podporu uvedeného tvrdenia namietateľ poukázal na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorým bola odmietnutá právna ochrana medzinárodnej ochrannej známky „OXANTIL“.

Čo sa týka porovnania tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky, namietateľ zotrval na názore, že predmetné tovary sú zhodné a podobné, pretože majú rovnakú alebo podobnú povahu, účel, sú navzájom doplnkové, majú rovnaké predajné miesta a rovnaký okruh spotrebiteľov.

K poukazovaniu prihlasovateľa na odlišnú indikáciu porovnávaných tovarov, ktorá má svedčiť o nepodobnosti týchto tovarov, uviedol nasledovné. Hoci tovary prihláseného označenia predstavujú lieky s odlišnou indikáciou, akú majú lieky chránené staršou ochrannou známkou, slúžia na podobný všeobecný účel, ktorým je zlepšenie zdravia. U pacientov so špecifickou diagnózou liečenou liekmi označenými staršou ochrannou známkou, môžu byť na zmiernenie bolesti, potlačenie zápalu či zníženie telesnej teploty podávané lieky nárokované pre prihlásené označenie. Porovnávané tovary – lieky môžu byť podávané spoločne, majú rovnaké predajné miesta, rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu pochádzať od rovnakých výrobcov, a to všetko pri zohľadnení existencie rizika zámény označení liekov a s tým spojených negatívnych následkov na zdravie.

Na základe svojho vyjadrenia namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol ako nedôvodný a potvrdil napadnuté rozhodnutie.

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 § 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 námietskový 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „OXANAL“, č. spisu POZ 1654-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. augusta 2015 prihlasovateľom NOVARTIS AG, 4002 Basel, Švajčiarsko, a zverejnená vo vestníku úradu 3. novembra 2015 pre tovary „farmaceutické prípravky pre ľudí; analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb .

Namietateľ BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 177054 „OXANTIL“ s právom prednosti od 20. decembra 1995, zapísanej pre tovary „lieky pre poruchy prekrvenia centrálného nervového systému (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky pre chronickú ischemickú chorobu srdca, lieky pre obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky pre chronickú astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky pre pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Rozhodnutím úradu zn. OZ 177054/I-38-2017 zo 17. mája 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21. júna 2017, bola predmetná ochranná známka čiastočne zrušená pre tovary v triedach 1 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s účinnosťou od 10. januára 2017. Ochranná známka zostala v platnosti pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámenny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [pred 14. januárom 2019 ustanovenie § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov] s ohľadom na posúdenie zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov, a tiež s ohľadom na posúdenie zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných označení.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámenny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámenny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledovným záverom.

Tovary prihláseného označenia „*farmaceutické prípravky pre ľudí*“ v triede 5 a tovary staršej ochrannej známky „*lieky pre poruchy prekrvenia centrálného nervového systému (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky pre chronickú ischemickú chorobu srdca, lieky pre obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky pre chronickú astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky pre pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán považoval za zhodné a podobné, pretože majú rovnakú alebo podobnú povahu, účel, prípadne sú navzájom doplnkové, majú rovnaké predajné miesta a rovnaký okruh spotrebiteľov, pričom tovary prihláseného označenia zahŕňajú tovary staršej ochrannej známky.

Prvostupňový orgán ďalej konštatoval podobnosť medzi ostatnými tovarmi prihláseného označenia „*analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká*“ v triede 5 a tovarmi staršej ochrannej známky „*lieky pre poruchy prekrvenia centrálného nervového systému (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky pre chronickú ischemickú chorobu srdca, lieky pre obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky pre chronickú astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky pre pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu*“ v rovnakej triede. Uvedené odôvodnil tým, že tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku a tovary prihláseného označenia sú sice používané na liečenie konkrétneho špecifického ochorenia, resp. na zmiernenie alebo liečenie príznakov a symptómov, ktorými trpia pacienti so špecifickou, konkrétnou diagnózou, teda ich indikácia je odlišná, zároveň však porovnávané tovary slúžia na podobný všeobecný účel, ktorým je zlepšenie zdravia. Pacienti so špecifickou diagnózou liečenou liekmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, môžu na zmiernenie bolesti, potlačenie zápalu a zníženie telesnej teploty používať lieky nárokované prihláseným označením. Porovnávané tovary teda môžu byť podávané spoločne, majú rovnaké predajné miesta, môžu mať rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu pochádzať od rovnakých výrobcov.

Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti tovarov prihláseného označenia „*farmaceutické prípravky pre ľudí*“ v triede 5 s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tento prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil. Vzhľadom na to, že v zmysle § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach je odvolací orgán pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, orgán rozhodujúci o rozklade nebude túto časť napadnutého rozhodnutia preskúmať a v ďalšom bude vychádzať z uvedeného záveru.

Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „*analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká*“ v triede 5 sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*lieky na poruchy prekrvenia CNS (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky na ischemickú chorobu srdca, lieky na obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky na chronickú astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky na pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené odôvodnil tým, že porovnávané tovary majú odlišné určenie a účel použitia, pričom v prípade týchto tovarov nie je možné hovoriť ani o konkurenčnom alebo komplementárnom vzťahu. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že v prípade tovarov staršej ochrannej známky ide o odlišnú indikáciu ako v prípade tovarov prihláseného označenia, a preto nie je dôvodné konštatovať, že porovnávané tovary slúžia na podobný všeobecný účel, ktorým je zlepšenie zdravia.

Čo sa týka posúdenia podobnosti predmetných tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prihlasovateľa, že porovnávané tovary predstavujú tzv. špecifické lieky, ktoré majú odlišnú terapeutickú indikáciu, resp. terapeutické použitie. Je zrejmé, že tovary prihláseného označenia sú určené na liečbu bolesti, zápalu a zníženie telesnej teploty, zatiaľ čo tovary staršej ochrannej známky predstavujú lieky určené na konkrétne ochorenia srdcovo-cievneho systému a dýchacích ciest.

V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že podľa ustálenej judikatúry sa špecifické lieky považujú za podobné iným špecifickým liekom. Je to z toho dôvodu, že mnohé, ak nie všetky, kritériá uplatňované pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb sú väčšinou splnené. Špecifické lieky majú rovnakú povahu, pretože predstavujú špecifické chemické výrobky, ich účelom je vo všeobecnosti liečenie a/alebo vylicievanie, predávajú sa na rovnakých miestach, konkrétne v lekárňach a pochádzajú z rovnakého zdroja, t. j. z farmaceutického priemyslu [rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá komora) zo 17. novembra 2005 vo veci T-54/03, Biofarma SA vs. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ods. 48]. Vo farmaceutickom priemysle sa vyrába široká škála liekov s rôznymi terapeutickými indikáciami, čoho si je široká verejnosť vedomá. Lieky môžu mať rovnaký spôsob používania a môžu si navzájom konkurovať, resp. môžu sa navzájom aj dopĺňať. Ako vyplýva aj z ustálenej judikatúry, špecifické lieky s odlišnou terapeutickou indikáciou (napr. „*antiepileptiká*“ a „*farmaceutické prípravky, s výnimkou liekov proti chorobám súvisiacim s centrálnym nervovým systémom*“) sa považujú za podobné, pričom ani skutočnosť, že sa konkrétny liek predáva na lekárske predpis, nemá osobitný význam pri porovnávaní týchto tovarov [rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 24. mája 2011, vo veci T-61/10, Longevity Health Products, Inc. vs. EUIPO]. Z uvedeného vyplýva, že aj liek, ktorého výdaj je viazaný na lekárske predpis, sa považuje za podobný voľne predajnému lieku. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že uvedené je v súlade s Usmerneniami pre prieskum ochranných znáмок Európskej únie, na ktoré prihlasovateľ v podanom rozklade poukazoval a v zmysle ktorých stupeň podobnosti medzi špecifickými liekmi sa však môže odlišovať v závislosti od ich špecifických terapeutických indikácií.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v prípade tovarov prihláseného označenia „*analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká*“ v triede 5 a tovarov staršej ochrannej známky „*lieky na poruchy prekrvenia CNS (malácia mozgu, trombóza a embólia, ateroskleróza mozgových ciev), lieky na ischemickú chorobu srdca, lieky na obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, lieky na chronickú astmoidnú a obštrukčnú bronchitídu, lieky na pľúcny emfyzém, lieky pre sukcesívnu pľúcnu emfyzáciu*“ je zrejmé, že tieto majú rovnakú povahu, keďže ide o špecifické chemické látky určené na liečbu a vylicievanie. Tiež nie je sporné, že majú rovnaké predajné miesta, ktorými sú lekárne. Zhodujú sa tiež v zdroji pôvodu, ktorým je farmaceutický priemysel (dokonca nemožno vylúčiť, že posudzované lieky budú vyrábané rovnakým výrobcom), ako aj v relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvoria na jednej strane profesionáli (lekári a farmaceuti) a na druhej strane laici reprezentovaní pacientmi. Na základe znenia porovnávaných tovarov tiež nie je možné vylúčiť, že predmetné liečivá sa užívajú perorálne, teda rovnaký je aj spôsob ich podávania. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade porovnávaných tovarov nie je možné vylúčiť ani ich doplnkový charakter, pretože pacienti liečení tovarmi staršej ochrannej známky môžu ako doplnkovú či podpornú liečbu užívať aj „*analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká*“, ktoré predstavujú tovary prihláseného označenia. Na základe uvedených okolností je dôvodné v súlade s názorom prvostupňového orgánu potrebné porovnávané tovary považovať za podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade preto súhlasí s posúdením podobnosti tovarov prihláseného označenia „*analgetiká; protizápalové lieky a antipyretiká*“ s tovarmi staršej ochrannej známky, vykonaným prvostupňovým orgánom, ako aj s jeho záverom o ich podobnosti.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán posúdil porovnávané tovary farmaceutické prípravky – lieky ako bežný tovar, ktorý sa kupuje bez odborného poradenstva v lekárni a bez lekárskeho predpisu, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným nesúhlasí a zastáva názor, že posúdenie prvostupňového orgánu uvedené v napadnutom rozhodnutí je správne a dôvodné, vykonané s ohľadom na všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o vyššej miere ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, podľa jeho názoru nedokáže ovplyvniť porovnanie označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia „OXANAL“ a „OXANTIL“, pričom vizuálne porovnanie slovných označení predstavuje analýzu samotných slovných prvkov vykonanú s ohľadom na počet, postupnosť či sled písmen, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na pozíciu zhodných písmen označení a v neposlednom rade aj s ohľadom na štruktúru označení ako celkov. Pri vizuálnom porovnaní označení však nemožno opomenúť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenie ako celok a neprístupuje ku skúmaniu jeho detailov, a preto malé odlišnosti týkajúce sa písmen môžu byť nedostatočné na vylúčenie existencie vizuálnej podobnosti označení, najmä keď porovnávané označenia majú rovnakú štruktúru. Čo sa týka vizuálneho porovnania hodnotených označení „OXANAL“/„OXANTIL“, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zrejmé, že slovné označenia sú napísané veľkými tlačenými písmenami štandardného typu písma a majú veľmi podobnú dĺžku, nakoľko prihlásené označenie pozostáva zo šiestich a staršia ochranná známka zo siedmich písmen. Na ich začiatku sa nachádza rovnaký sled písmen „OXAN“, pričom rovnaké písmeno, písmeno „L“ sa vyskytuje aj na ich konci. Na druhej strane, porovnávané označenia sa odlišujú v písmene „A“ na piatej pozícii prihláseného označenia a v písmenách „TI“, ktoré sa nachádzajú na piatej a šiestej pozícii staršej ochrannej známky. Porovnávané označenia sú teda tvorené rovnako jedným slovom veľmi podobnej dĺžky, pričom sa zhodujú v štyroch zo šiestich, resp. siedmich písmen a odlišujú sa len vo dvoch písmenách uprostred uvedených slov. Na základe uvedeného porovnávané označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade pôsobia ako celky veľmi podobným vizuálnym dojmom, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o ich vizuálnej podobnosti vo vyššej miere.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že konštatovanie vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vyššej miere nie je v rozpore s tvrdením prihlasovateľa, že v prípade krátkych trojslabičných označení je rovnako ako ich začiatok dôležitý aj ich koniec. Hoci v predmetnom prípade pri vizuálnom kontakte spotrebiteľa s porovnávanými označeniami bude tento okrem rovnakej časti „OXAN“ a rovnakého písmena „L“ nachádzajúcich sa v začiatkových a koncových častiach označení vnímať aj ich odlišnosti v písmenách „-A/-TI“, uvedené odlišnosti však nič nemenia na tom, že celkový vizuálny dojem, ktorým posudzované označenia pôsobia, je podobný vo vyššej miere.

V prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že celkový fonetický vnem, ktorý predstavuje relevantný faktor fonetického porovnania označení, je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými sú označenia tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu vo fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v napadnutom rozhodnutí, teda prihlásené označenie bude zvukovo realizované ako [o-ksa-nal] a staršia ochranná známka ako [o-ksan-til]. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že podoby reprodukcie hodnotených označení sa zhodujú v začiatkových slabikách [o-], na ktoré sa podľa pravidiel slovenskej výslovnosti kladie najväčší dôraz a spotrebiteľ ich vníma s najväčšou pozornosťou. Za nimi nasledujú stredové veľmi podobne znejúce slabiky [-ksa-/-ksan-] odlišujúce sa len v jednej hláske a v závere reprodukcie označení zaznejú odlišne znejúce koncové slabiky [-nal/-til] končiace rovnakou hláskou. Z fonetického porovnania označení tiež vyplýva, že v oboch prípadoch ide o trojslabičné označenia. Porovnávané označenia majú tiež rovnaký rytmus a intonáciu. Berúc do úvahy uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade porovnávané označenia vyvolávajú veľmi podobný celkový fonetický vnem,

a preto je dôvodné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje fonetická podobnosť vo vyššej miere.

V rámci spochybnenia posúdenia fonetickej podobnosti kolíznych označení prvostupňovým orgánom prihlasovateľ vyslovil presvedčenie, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje žiadna fonetická podobnosť, pretože ich koncové slabiky [-nal/-til] sú natoľko odlišné, že to postačuje na bezpečné fonetické odlišenie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. K uvedenému je potrebné konštatovať, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade pri posúdení celkového fonetického vnemu označení vzali do úvahy nielen fonetické podobnosti, ale aj fonetické odlišnosti označení, medzi ktoré patria odlišne znejúce koncové slabiky [-nal/-til]. Táto odlišnosť však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je v danom prípade natoľko výrazná, aby dokázala ovplyvniť celkový fonetický vnem porovnávaných označení do takej miery, aby ich spotrebiteľ dokázal jednoznačne odlíšiť.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na rozhodnutie vo veci MICOMUS vs. MYCOMAX, s ohľadom na ktoré prihlasovateľ zastával názor, že v dôsledku odlišnosti v koncových slabikách porovnávaných označení nie je možné hovoriť o ich fonetickej podobnosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V rozhodnutí, na ktoré sa prihlasovateľ v podanom rozklade odvolal, úrad síce konštatoval, že označenia MICOMUS vs. MYCOMAX sa odlišujú v tretej slabike a táto slabika pomerne výrazne ovplyvní ich celkový zvukový vnem, avšak je potrebné zdôrazniť, že dospel k záveru o čiastočnej fonetickej podobnosti predmetných označení, čo nijako nerozporuje záver o fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je potrebné predmetný argument prihlasovateľa považovať za bezpredmetný.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že slová „OXANAL“ a „OXANTIL“, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, nebudú u relevantného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné označenia. S ohľadom na skutočnosť, že žiadne z hodnotených označení nemá pre spotrebiteľa konkrétny význam, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto je potrebné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Na doplnenie možno uviesť, že prihlasovateľ v podanom rozklade uvedený záver nespochybnil, ale naopak s ním súhlasil.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu prihlasovateľa, že vďaka koexistencii veľkého počtu označení obsahujúcich slovné prvky „OXA“, resp. „OXAN“ pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je rozlišovacia spôsobilosť týchto prvkov nízka. Na preukázanie uvedeného prihlasovateľ v prílohe podaného rozkladu predložil výpisy z registra ochranných známk úradu, EUIPO a WIPO, ktoré obsahujú prihlášky ochranných známk a ochranné známky začínajúce slovným spojením „OXA“, resp. „OXAN“, ktoré boli prihlásené alebo zapísané pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V nadväznosti na uvedený argument prihlasovateľa orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že o zníženej rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku možno usudzovať najmä v prípade, ak je v konaní preukázané, že relevantný spotrebiteľ je na trhu vystavený takému veľkému množstvu ochranných známk obsahujúcich určitý prvok, že tento nebude vnímať ako dištingtívny, ale ako bežný (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-358/09 „TORO DE PIEDRA“ z 13. apríla 2011, bod 35; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-498/10 „David Mayer“ z 8. marca 2013, body 77 – 79). Keďže prihlasovateľ v predmetnom konaní o námietkach dôkazmi uvedenú skutočnosť nepreukázal, ale len abstraktne poukázal na existenciu iných zápisov ochranných známk v registri, ktoré nemusia odrážať reálnu situáciu na trhu, je potrebné tento poukaz považovať za bezpredmetný.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné ďalej vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa však môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Pokiaľ ide o relevantnú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v posudzovanom prípade nie je sporné, že túto tvoria dve skupiny, a to odborná verejnosť reprezentovaná profesionálmi z oblasti medicíny a farmácie a laická verejnosť, ktorú predstavujú pacienti ako koncoví spotrebiteľia liekov. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude kolíznym tovarom venovať vysokú mieru

pozornosti, pretože, či už ide o odbornú alebo laickú spotrebiteľskú verejnosť, je zrejmé, že obidve skupiny verejnosti si uvedomujú to, že prípadná nepozornosť alebo pozornosť v nízkej miere by mohla mať negatívny dopad na zdravie človeka. Uvedená charakteristika relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v posudzovanom prípade je plne v súlade s ustálenou judikatúrou v oblasti ochranných známkov, napr. so závermi rozsudku Súdu prvého stupňa z 21. októbra 2008 vo veci T- 5/07, Aventis Pharma SA vs. EUIPO. Bod 29 predmetného rozsudku obsahuje charakteristiku relevantného spotrebiteľa farmaceutických výrobkov, podľa ktorej „*po prvé, ako je uvedené v judikatúre, lekári vykazujú vysoký stupeň pozornosti pri predpisovaní liekov. Po druhé, čo sa týka konečných spotrebiteľov, je možné predpokladať, že keď sú farmaceutické výrobky predávané bez lekárskeho predpisu, spotrebiteľia budú primerane dobre informovaní, pozorní a obozretní, pretože tieto výrobky majú vplyv na ich zdravotný stav, pričom je menej pravdepodobné, že si zamienia jednotlivé typy týchto výrobkov. Okrem toho, aj v prípade farmaceutických výrobkov viazaných na lekársky predpis, je pravdepodobné, že spotrebiteľia budú vykazovať vysoký stupeň pozornosti*“. Uvedené je plne v súlade aj z rozsudkami Všeobecného súdu (prvá komora) z 15. decembra 2010, vo veci T-331/09, Novartis AG vs. EUIPO, body 26 – 28 a Všeobecného súdu (piata komora) z 15. marca 2012, vo veci T-288/08, Cadila Healthcare Ltd. vs. EUIPO, na ktoré poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa, napriek vysokej miere jeho pozornosti, ktorú venuje predmetným tovarom, reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia sú vo vyššej miere vizuálne a foneticky podobné, pričom sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neovplyvní porovnanie kolíznych označení. Tovary, na ktoré sa porovnávané označenia vzťahujú, je pritom potrebné považovať za zhodné a podobné. Je tiež potrebné uviesť, že aj keď pozornosť spotrebiteľa je jednou z relevantných skutočností, ktoré je potrebné zohľadniť, ani vysokú pozornosť spotrebiteľa nie je možné vnímať ako skutočnosť, ktorá je samotne spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámery bez ohľadu na ostatné okolnosti prípadu, ako sú podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť posudzovaných tovarov. Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku použité na rovnakých a podobných tovaroch, na ktoré sa predmetné označenia vzťahujú, vzhľadom na veľmi podobný celkový dojem, ktorým kolízne označenia pôsobia, napriek vysokej miere pozornosti, ktorú im bude venovať, nebude schopný bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania.

V súvislosti s celkovým posúdením pravdepodobnosti zámery orgán rozhodujúci o rozklade odmieta poukazovanie prihlasovateľa na rozhodnutie vo veci MICOMUS vs. MYCOMAX a hľadanie analógie s posudzovaným prípadom. Záver, ku ktorému dospel úrad, že v prípade označení MICOMUS vs. MYCOMAX pri zistenej podobnosti kolíznych tovarov (liekov) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a konštatovanej zvýšenej pozornosti spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k týmto tovarom je možné vylúčiť riziko pravdepodobnosti zámery medzi porovnávanými označeniami, nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možné automaticky preniesť na prípad označení posudzovaných v tomto prípade. K uvedenému je potrebné pripomenúť, že v posudzovanom prípade ide o odlišný skutkový stav, a preto je uvedený poukaz prihlasovateľa pre posúdenie námietok v predmetnej veci irelevantný.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery, a to vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti 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 výrokovvej 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. Zuzana Hörmannová
HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava

II.
BIOTIKA, a. s.
Slovenská Ľupča 566
976 13 Slovenská Ľupča