



Banská Bystrica 22. 7. 2019

POZ 2727-2017/N-70-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa DIVAPHARMA GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlín, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou AK Štros & Kusák, Panenská 29, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „LAXATON“ do registra ochranných známk, prihláseného 20.11.2017 prihlasovateľom Dr. Müller PHARMA s.r.o., U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2727-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „LAXATON“, číslo spisu POZ 2727-2017, sa zamieta pre tovary „liečivá; výživové doplnky; vitamínové prípravky; antibakteriálne prípravky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; farmaceutické prípravky; soli na lekárske použitie; čapíky; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; chemickofarmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé čaje; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; liečivá bez predpisu; sušené alebo konzervované liečivé rastliny; želatínové kapsule na farmaceutické použitie“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „LAXATON“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2727-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 2.10.2018 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ „Laxatan“, č. 5509112 s právom prednosti od 29.11.2006 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary „preháňadlá“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ poukázal na to, že sa zaoberá výrobou a predajom liečivých prípravkov určených na voľný predaj, vrátane prípravku „Laxatan“ a na dôkaz svojich tvrdení predložil výtlačky z webových stránok, preukazujúce históriu predaja namietateľových produktov, vrátane prípravku „Laxatan“. Taktiež predložil výtlačky z webových stránok, prezentujúce produkty patriace prihlasovateľovi a ktoré sú predávané rovnakým spôsobom ako produkty namietateľa.

Namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka „Laxatan“ je z vizuálneho a fonetického hľadiska takmer identická so zverejneným označením „LAXATON“, líšiac sa od seba iba jediným písmenom, umiestneným v menej výraznej koncovkej časti slovného prvku pozostávajúceho zo siedmich písmen.

Zo sémantického hľadiska sú podľa namietateľa porovnávané označenia slová fantazijné, a teda nie sú z tohto hľadiska predmetom posúdenia.

Podľa namietateľa napadnuté označenie vzniklo zámenou jednej samohlásky v poslednej slabike staršej ochrannej známky, pričom staršia ochranná známka má vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, a to hlavne kvôli jej dlhšej histórii a fantazijnému charakteru.

Prihlásené tovary v triede 5 zverejneného označenia sú podľa namietateľa zhodné a podobné s tovarmi v triede 5 staršej ochrannej známky a prihlásené tovary v triede 3 zverejneného označenia sú do istej miery podobné so zapísanými tovarmi v triede 5 staršej ochrannej známky, pretože majú podobný účel, ktorým je zlepšenie fyzickej kondície, vzhľadu či zdravia. Namietateľ ďalej uviedol, že s prihlasovateľom majú rovnaký predmet podnikania (výrobu a predaj voľne predajných liečivých prípravkov, zdravotníckych prostriedkov...), a preto môžu byť tovary zverejneného označenia šírené rovnakými distribučnými kanálmi s rovnakými predajnými miestami i okruhom spotrebiteľov.

V závere namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú veľmi podobné a vzťahujúce sa na rovnaké a podobné tovary, existuje tu vysoká miera pravdepodobnosti ich zámény, a preto žiada úrad, aby prihlášku ochrannej známky zamietol.

Listom úradu z 18.12.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, doručenom úradu 27.2.2019 uviedol, že nesúhlasí s argumentami namietateľa, pretože tovary prihlásené v triedach 3 a 5 zverejneného označenia nie sú podľa neho zhodné a ani podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že sporné označenia treba posudzovať globálne ako celok, na základe čoho je potom možné dospieť k záveru, že zverejnené označenie nie je so staršou ochrannou známkou zhodné a ani podobné, a to ani vizuálne, foneticky alebo sémanticky.

Taktiež prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľia sú pri kúpe farmaceutických prípravkov viac vnímaví na jednotlivé rozdiely v názvoch produktov, keďže tieto sú odvodené od ich druhu, prípadne vlastností účinnej látky alebo spôsobu použitia. Prihlasovateľ zdôraznil, že zámena označení nemôže byť konštatovaná na základe prvkov, ktoré nie sú dištingtívne a dodal, že slovnému prvku „laxat“ nebude spotrebiteľ venovať veľkú pozornosť, keďže to nie je prvok s rozlišovacou schopnosťou, naopak koncovky „on/an“ majú rozlišovaciu spôsobilosť, na základe ktorých sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať, a na základe ktorých bude sporné označenia odlišovať. Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na to, že na trhu je celý rad farmaceutických výrobkov laxatív (viď web. linky) prihlasovateľ skonštatoval, že porovnávané označenia nie sú podobné vizuálne, foneticky a ani sémanticky v prvkoch, ktoré majú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ staršiu ochrannú známku na slovenskom a českom trhu nepoužíva, o čom svedčia aj dôkazy priložené k námietkam, a teda pravdepodobnosť zámény označení na slovenskom trhu je vylúčená.

V závere prihlasovateľ žiadal, aby úrad námietky proti zverejnenému označeniu v plnom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 ochrannej známky „LAXATON“, číslo spisu POZ 2727-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.11.2017 prihlasovateľom Dr. Müller PHARMA s.r.o., U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2018 pre tovary v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ DIVAPHARMA GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlín, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „Laxatan“, č. 5509112 s právom prednosti od 29.11.2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 3 – „kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na intímne použitie; kozmetické lubrikačné prípravky vo forme emulzií na intímne použitie; kozmetické lubrikačné prípravky vo forme gélov na intímne použitie; kozmetické lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na intímne použitie; prípravky na holenie; laky na vlasy; mydlá; pleťové vody na kozmetické použitie; pomády na kozmetické použitie; šampóny; toaletné vody; vody po holení; voňavkárске výrobky; zubné pasty; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické opaľovacie krémy; vlasové vody; kozmetické prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; čistiace toaletné mlieka; vlasové kondicionéry; umývacie prípravky na intímnu hygienu; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; leštiace prípravky na zubné protézy“,

v triede 5 – „liečivá; výživové doplnky; vitamínové prípravky; antibakteriálne prípravky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; balzamy na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; soli na lekárske použitie; vonné soli; čapíky; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; chemikofarmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé čaje; masti na slnečné popáleniny; masti na farmaceutické použitie; masti na lekárske použitie; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; lubrikačné gély; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; hygienické tampóny; hygienické nohavičky; hygienické obrúsky; vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); hygienické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; zverolekárske prípravky; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; lepidlá na zubné

protézy; zubné laky; zubné tmely; medicínálne prípravky na podporu rastu vlasov; hygienické tampóny; menštruačné tampóny; liečivé hygienické tampóny; zubné abrazíva; liečivé prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu; diétne látky na lekárske použitie; liečivé čaje; čaj proti astme; bylinkové čaje na lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; chemické antikoncepcné prípravky; pastilky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky proti lupinám; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; liečivé pleťové vody; liečivé pleťové mlieka; prípravky na ošetrovanie popálenín; hygienické lubrikanty; liečivé lubrikanty; ústne vody na lekárske použitie; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé kúpeľové soli; pastilky na farmaceutické použitie; liečivá bez predpisu; prípravky proti poteniu; prípravky proti poteniu nôh; sušené alebo konzervované liečivé rastliny; želatínové kapsule na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „*purgatives*“ (preháňadlá).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na intímne použitie; kozmetické lubrikačné prípravky vo forme emulzií na intímne použitie; kozmetické lubrikačné prípravky vo forme gélov na intímne použitie; kozmetické lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na intímne použitie; prípravky na holenie; laky na vlasy; mydlá; pleťové vody na kozmetické použitie; pomády na kozmetické použitie; šampóny; toaletné vody; vody po holení; voňavkárske výrobky; zubné pasty; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické opaľovacie krémy; vlasové vody; kozmetické prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; čistiacie toaletné mlieka; vlasové kondicionéry; umývacie prípravky na intímnu hygienu; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; leštiace prípravky na zubné protézy“ v triede 3 zverejneného označenia sú tovary určené na kozmetické ošetrovanie a starostlivosť o telo. Tovy staršej ochrannej známky „*preháňadlá*“ zapísané v triede 5 sú určené na liečebné účely, pričom ide o tovary s rozličným spôsobom ako aj účinkom použitia, nejde o tovary doplnkové ani vzájomne zameniteľné, a preto ich môžeme označiť za tovary nepodobné.*

Tovary zverejneného označenia „*liečivá; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; farmaceutické prípravky; soli na lekárske použitie; čapíky; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; chemikofarmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé čaje (uvedené v zozname tovarov duplicitne); bylinkové čaje na lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie (uvedené v zozname tovarov duplicitne); liečivá bez predpisu; sušené alebo konzervované liečivé rastliny“ prihlásené v triede 5 zahŕňajú širšiu a všeobecnejšiu kategóriu tovarov, do ktorej spadajú aj konkrétne tovary „*preháňadlá*“ zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, a teda ide o tovary zhodné. Preháňadlá sú látky podporujúce vyprázdňovanie čriev, ktoré v závislosti od charakteru použitej substancie (rastlinného alebo živočíšneho pôvodu), liečivej byliny a podobne, pôsobia rôznym spôsobom (zväčšenie motility, sekrécie čriev, objemu obsahu čreva) a ktoré sú distribuované v rôznych formách, ako napr. tabletky, dražé, pastilky, ovocné kocky, kvapky, sirupy, čaje, čapíky, prášky alebo granuláty. Vzhľadom na uvedené, môžu mať porovnávané tovary rovnaké účinky, rovnaký spôsob použitia, ako aj rovnakých výrobcov, môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach a mať rovnaký okruh spotrebiteľov.*

Ďalšie tovary zverejneného označenia „*výživové doplnky; vitamínové prípravky; antibakteriálne prípravky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie (uvedené v zozname tovarov duplicitne); diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie (uvedené v zozname tovarov duplicitne); želatínové kapsule na farmaceutické použitie“* prihlásené v triede 5 môžu s tovarmi „*preháňadlá*“ zapísanými v rovnakej triede majú spoločné to, že môžu byť predávané v podobnej forme a baleniach, šírené rovnakými distribučnými kanálmi, môžu mať rovnaké predajné miesta a rovnaký okruh spotrebiteľov,

pričom vzhľadom na ich podstatu a účel ich možno charakterizovať ako doplnkové tovary k tovarom staršej ochrannej známky, keďže ich pôsobenie svojim účinkom podporujú, resp. umocňujú, na základe čoho je možné konštatovať ich podobnosť.

Čo sa týka ostatných prihlásených tovarov „dezinfekčné prípravky; balzamy na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; farmaceutické prípravky proti lupinám; vonné soli; masti na slnečné popáleniny; masti na farmaceutické použitie; masti na lekárske použitie; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; lubrikačné gély; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; hygienické tampóny; hygienické nohavičky; hygienické obrúsky; vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); hygienické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; zubolekárske liečivá; lepidlá na zubné protézy; zubné laky; zubné tmely; medicínálne prípravky na podporu rastu vlasov; hygienické tampóny; menštruačné tampóny; liečivé hygienické tampóny; zubné abrazíva; liečivé prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu; čaj proti astme; chemické antikoncepcné prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; liečivé pleťové vody; liečivé pleťové mlieka; prípravky na ošetrovanie popálenín; hygienické lubrikanty; liečivé lubrikanty; ústne vody na lekárske použitie; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé kúpeľové soli; prípravky proti poteniu; prípravky proti poteniu nôh; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky“ v triede 5 pre zverejnené označenie, tieto nie sú svojim špecificky definovaným charakterom a účelom podobné s tovarmi „preháňadlá“ zapísanými v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, zároveň nepredstavujú tovary doplnkové alebo konkurujúce, a teda ich možno hodnotiť ako nepodobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2727-2017)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 5509112)

LAXATON

Laxatan

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

Zverejnené označenie „LAXATON“ aj staršia ochranná známka „Laxatan“ sú slovné označenia, takže je nimi chránené slovo ako také a nie je podstatné, či sú v nich použité veľké alebo malé písmená.

Zverejnené označenie „LAXATON“, pozostáva zo siedmich písmen rovnako ako aj staršia ochranná známka „Laxatan“, pričom podstatná časť označení (šesť zo siedmich písmen) je tvorená rovnakými písmenami v rovnakom poradí, a to prvými piatimi zhodnými písmenami „LAXAT“ a posledným zhodným písmenom „N“. Jediný rozdiel spočíva v predposlednom písmene „O“/“a“, čo má za následok, že z **vizuálneho hľadiska** sú porovnávané označenia takmer totožné. Vzhľadom na uvedené, ako aj ohľadom na to, že v slovenskom jazyku sa slovné prvky čítajú zľava doprava a spotrebiteľ si nemusí všimnúť rozdiel v jedinom písmene na konci označení bez možnosti ich priameho porovnania je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované tromi slabikami „la-ksa-ton“ a staršia ochranná známka taktiež tromi slabikami „la-ksa-tan“, teda na začiatku zaznejú dve zhodné slabiky „la-ksa“, pričom aj rytmus, intonácia a samotná dĺžka reprodukcie bude rovnaká. Ďalej je potrebné uviesť, že pri vyslovovaní sa kladie väčší dôraz na začiatok slov a je spotrebiteľom aj intenzívnejšie vnímaný, a preto jediný rozdiel medzi porovnávanými označeniami v jednom písmene poslednej menej výraznej slabiky „ton“/“tan“ neovplyvní celkový zvukový vnem, na základe čoho možno označiť porovnávané označenia z fonetického hľadiska za podobné vo vyššej miere.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení tvorených slovami „laxaton“ a „laxatan“ je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa nebudú pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem. Je však aj pravdepodobné, že časť odbornej spotrebiteľskej verejnosti prisúdi časť slova „laxat“ významu laxatívum resp. prehľadlo v spojení s farmaceutickými výrobkami používanými pri problémoch s vyprázdňovaním. Z uvedených dôvodov sémantické hľadisko ako také pravdepodobne nebude mať vplyv na vnímanie sporných označení priemerným spotrebiteľom, alebo v spojitosti s vnímaním časti slova „laxat“ ako odborného termínu ich možno považovať z významového hľadiska za podobné.

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 alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triede 3 a 5 jednak odborná verejnosť (zdravotnícky personál, lekárnici), u ktorej možno predpokladať vyšší stupeň pozornosti, ako aj široká laická verejnosť, predovšetkým samotní pacienti, ktorí sú vo vzťahu k použitiu farmaceutických prípravkov obozretní, keďže si uvedomujú riziko negatívneho vplyvu na zdravie pri zámene liekov, a teda môžeme predpokladať rovnako vyššiu mieru pozornosti.

Pred samotným posúdením zámény porovnávaných označení z celkového hľadiska je nutné uviesť, že doklady (výťažky z webových stránok s tovarom namietateľa) predložené namietateľom nie sú takej kvality a rozsahu, aby preukazovali nadobudnutie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannéj známky. Staršia ochranná známka má normálnu mieru rozlišovaciej spôsobilosti a relevantnou verejnosťou je vnímaná ako označenie fantazijné alebo pre časť odbornej verejnosti vo vzťahu k zapísaným tovarom ako označenie, z ktorého je možné odvodiť zamýšľaný účinok takto označených tovarov.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska možno konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho a fonetického hľadiska vo vysokej miere podobné, pričom sémantické hľadisko sa buď neuplatní pri možnom odlíšení alebo možno hovoriť o ich podobnej sémantickej asociácii. Aj v prípade zohľadnenia skutočnosti, že prvá časť porovnávaných označení „LAXAT“ vo vzťahu k prihláseným alebo zapísaným tovarom je opisná, je nutné skonštatovať, že celkový dojem označení je veľmi podobný, keďže ich zvyšná časť („on“ / „an“) sa líši v minimálnej miere a zámena len jedného písmena „o“ / „a“ na predposlednej pozícii u oboch kolíznych označení nie je dostatočná na ich odlíšenie. Navyše priemerný spotrebiteľ obvykle nemá možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, a preto aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a vzhľadom na to, že tovary *„liečivá; výživové doplnky; vitamínové prípravky; antibakteriálne prípravky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; farmaceutické prípravky; soli na lekárske použitie; čapíky; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; chemickofarmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé čaje; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; liečivá bez predpisu; sušené*

alebo konzervované liečivé rastliny; želatínové kapsule na farmaceutické použitie“ zverejneného označenia sú zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky bolo úradom konštatované, že existuje pravdepodobnosť zámenny porovnávaných označení na trhu.

Vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 3 a 5, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení nie je pravdepodobná ich zámena v spojitosti s nimi, pretože medzi týmito tovarmi zverejneného označenia a tovarmi staršej ochrannej známky nie je dostatočná väzba na to, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi nimi existuje vzájomná spojitosť, čím nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu.

K argumentu prihlasovateľa týkajúceho sa nepoužívania staršej ochrannej známky na území Slovenska a Českej republiky je potrebné uviesť, že tento argument prihlasovateľa je neopodstatnený, pretože v čase podania námietok (2.10.2018) právna úprava zákona o ochranných známkach neumožňovala v námietkovom konaní žiadať namietateľa o preukázanie používania starších ochranných známk. Až súčasná právna úprava (účinná od 14.1.2019) zahŕňa takúto možnosť aj v námietkovom konaní.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo konštatované naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre časť prihlásených tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky 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:

AK Štros & Kusák
Dávid Štros, advokát
Panenská 29
811 03 Bratislava 1

Ing. Peter Hojčuš
Osuského
851 03 Bratislava 5