

*Banská Bystrica 5. 8. 2022
MOZ1552091/N-76-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa NOVAX PHARMA SARL, 20, Avenue de Fontvielle, MC-98000 Monako, Monako, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1552091 majiteľa BETA OPTIK SANYI TICATET LIMITED ŞİRKETİ, Binbirdirek mah. Klodfarer cad., Güven han no: 4/402, Eminönü/FATİH/İSTANBUL, Turecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 24.9.2020, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

**námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č.
1552091 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.**

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1552091 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 18.12.2020 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov zverejnenej známky v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 010120038 (ďalej aj staršia ochranná známka) s právom prednosti od 13.7.2011, zapísanej pre tovary a služby v triedach 5, 10 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ po opise jednotlivých prvkov, ktorými sú tvorené kolízne označenia, skonštatoval, že tieto obsahujú zhodný slovný prvok „NOVAX“, ktorým ako jediným je tvorená zverejnená ochranná známka. Označenia sa zhodujú aj v použitej farebnej úprave s prevažujúcou modrou a sivou farbou. Staršia ochranná známka obsahuje tiež ďalší slovný prvok „PHARMA“, ktorý je opisným prvkom a výrazne menším oproti prvku „NOVAX“. Súčasťou zverejnenej známky je štylizované písmeno „O“ do tvaru oka, pričom vo vzťahu k tovarom ide o opisný, resp. sugestívny prvok. Namietateľ na základe zhodnotenia uvedeného skonštatoval podobnosť označení z vizuálneho hľadiska vo veľmi vysokej miere.

Z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podľa namietateľa zhodné, a to v prípade, ak bude spotrebiteľ zvukovo realizovať len zhodný slovný prvok „novax“. V prípade reprodukcie oboch slovných prvkov „novax pharma“ staršej ochrannej známky budú porovnávané označenia foneticky výrazne podobné.

Namietateľ podotkol, že zo sémantického hľadiska možno z dôvodu prítomnosti zhodného slovného prvku „NOVAX“ v oboch označeniach predpokladať, že ich vplyv na vnímanie spotrebiteľa bude rovnaký. Zhodný slovný prvok „NOVAX“ bude poukazovať na súvislosť medzi označeniami, resp. samotnými subjektmi.

Čo sa týka porovnania kolíznych tovarov zverejnenej známky v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triedach 5, 10 a 42, namietateľ uviedol, že ide o tovary podobné.

Namietateľ skonštatoval, že vzhľadom na vysokú podobnosť označení a tovarov zverejnenej známky s tovarmi staršej ochrannej známky bude dochádzať k nebezpečenstvu zámeny z hľadiska pôvodu tovarov. Zdôraznil, že v predmetnom prípade existuje najmä pravdepodobnosť asociácie, ktorá je vyvolaná prítomnosťou zhodného slovného prvku „NOVAX“, ktorý je aj súčasťou obchodného mena namietateľa a tiež aj rovnakou oblasťou pôsobenia prihlasovateľa aj namietateľa.

Pri zvážení skutočnosti, že namietateľ je spoločnosťou, ktorá je známa v oblasti technológií zameraných na výskum a vývoj výrobkov na starostlivosť o oči, tak spojitost s tovarmi, pre ktoré je prihlasovaná zverejnená známka (okuliare, slnečné okuliare, šošovky), je podľa namietateľa jednoznačná.

V súvislosti s konštatovanou vysokou podobnosťou označení a podobnosťou tovarov existuje vysoká pravdepodobnosť vzniku zámeny na strane verejnosti, a to najmä na základe ich novej asociácie, keď spotrebiteľ môže byť podľa názoru namietateľa uvedený do omylu a na základe slovného prvku „NOVAX“ sa môže domnievať, že zverejnená známka je len ďalšou ochrannou známkou namietateľa.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 25.5.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 6.7.2021 uviedol, že nesúhlasí s tvrdeniami namietateľa a skonštatoval, že nebola splnená jedna zo základných podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a to podobnosť tovarov zverejnenej známky a staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ zdôraznil, že podľa jeho názoru kolízne tovary nie sú podobné a neexistuje medzi nimi ani žiadna súvislosť. Upozornil, že v žiadnom prípade tovary zverejnenej známky neslúžia na liečbu oftalmologických porúch, prípadne by išlo o nástroje na ich liečbu. Prihlasovateľ zverejnenej známky navrhol, aby úrad námietky zamietol a priznal ochranu medzinárodnej ochrannej známke na území Slovenskej republiky.

Úradu bola 30.6.2021 doručená žiadosť prihlasovateľa zverejnenej známky na predloženie dôkazov o skutočnom používaní staršej ochrannej známky podľa § 32 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Úrad listom zo 17.7.2021 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č.010120038.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky boli úradu doručené 10.11.2021. Úrad ich 19.11.2021 zaslal prihlasovateľovi zverejnenej známky na vyjadrenie s upozornením, že ak sa v stanovenej lehote do 26.1.2022 nevyjadrí, úrad rozhodne podľa obsahu spisu. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k predloženým dôkazom na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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 podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1552091, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom BETA OPTIK SANYI TICATET LIMITED ŞIRKETI, Binbirdirek mah. Klodfarer cad., Gúven han no: 4/402, Eminönu/FATIH/ISTANBUL, Turecko, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 24.9.2020, s právom prednosti od 10.6.2020 s účinkami v Slovenskej republike, pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ NOVAX PHARMA SARL, 20, Avenue de Fontvielle, MC-98000 Monako, Monako, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 010120038, s právom prednosti od 13. 7. 2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5, 10 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.

Prihlasovateľ zverejnenej známky požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené.

Žiadosť prihlasovateľa zverejnenej známky bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu práva prednosti zverejnenej známky viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom zo 14.7.2021 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Výzva bola namietateľovi preukázateľne doručená dňa 14.7.2021.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dňa 10.11.2021, v zákonom určenej lehote, namietateľ predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je ochrannou známkou EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie, a to len s účelom udržať si práva z ochrannej známky..“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansil BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

Pri hodnotení rozsahu používania ochrannej známky sa prihliada na to, či možno na preukázané používanie ochrannej známky pozerať ako na potvrdenie pozície v príslušnom obchodnom sektore. Riadne používanie ochrannej známky však nutne nesúvisí s vyhodnocovaním obchodného úspechu alebo s kvantitatívne rozsiahlym používaním. Zohľadňuje sa hospodársky obje predstavovaný súhrnom všetkých úkonov spojených s používaním a dĺžka časového obdobia, počas ktorého došlo k úkonom spojeným s používaním, ako aj početnosť týchto úkonov (rozsudok SDEU z 8. júla 2004 vo veci T-334/01 „HIPOVITON“, bod 35).

Skutočné používanie ochrannej známky sa tiež posudzuje vo vzťahu k „miestu“, t. j. či bola ochranná známka používaná na území Slovenskej republiky alebo v prípade staršej ochrannej známky na území Európskej únie (alebo medzinárodnej ochrannej známky s vyznačením Európskej únie).

Tiež je nutné zohľadniť charakter používania, t. j. či bola ochranná známka používaná v jej zapísanej podobe (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sú námietky založené. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná na relevantnom území verejne a navonok.

Staršia ochranná známka EÚ č. 010120038 bola do registra zapísaná 6.6.2012.

Dňom práva prednosti zverejnenej známky je 10.6.2020. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky obdobie od 10.6.2015 do 9.6.2020. Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre zapísané tovary a služby, na ktorých sú námietky založené, a to:

v triede 5 – „*ophthalmic pharmaceutical and ophthalmic veterinary preparations; sanitary preparations for ophthalmic purposes; plasters and materials for dressings specifically for use in connection with ophthalmic conditions and their treatment*“ [oftalmologické farmaceutické a oftalmologické veterinárne prípravky, hygienické prípravky na oftalmologické účely, náplasti a obväzové materiály najmä na používanie v súvislosti oftalmologickými ochoreniami a ich liečbou],

v triede 10 – „*surgical, medical and veterinary apparatus and instruments all for use in treating ophthalmic conditions and for use in ophthalmic surgery and ophthalmic medical/veterinary treatment; artificial eyes; suture materials adapted specifically for use in ophthalmic procedures*“ [chirurgické, lekárske a veterinárne prístroje a nástroje, všetky

na použitie pri liečbe oftalmologických chorôb a na použitie v oftalmologickej chirurgii a oftalmologickej lekárskej/zverolekárskej liečbe; umelé oči; šijacie materiály upravené najmä na použitie najmä pri oftalmologických zákrokoch],

v triede 42 – „*research and development in the pharmaceutical sector*“ [služby v oblasti výskumu a vývoja vo farmaceutickom sektore].

Namietateľ predložil na preukázanie používania staršej ochrannnej známky nasledujúce dôkazy:

1. Kópie faktúr z rokov 2015 až 2020 o predaji výrobkov v jednotlivých krajinách EÚ, konkrétne za rok 2015 namietateľ predložil 3 faktúry pre odberateľov z Portugalska, Litvy a Cypru, staršia obrazová ochranná známka bola umiestnená v ľavom rohu faktúr. Tovary, za ktoré bolo fakturované, neboli označené priamo staršou ochrannou známkou, ale boli pomenované konkrétnymi názvami výrobkov namietateľa, ako napr. NAVILIPO, NANIVISION, Navitae eye drops, foam predávaných v rôznych baleniach. Finančný objem z predaja výrobkov na základe informácií z faktúr predstavoval 54 085,57 eur. Za rok 2016 namietateľ predložil 11 faktúr vystavených pre odberateľov z Portugalska, Španielska, Francúzska, Veľkej Británie, Belgicka, Cypru, Talianska, Litvy. Vyobrazenie staršej ochrannnej známky sa nachádzalo v ľavom hornom rohu faktúr a slovné spojenie Novax Pharma aj ako súčasť obchodného mena namietateľa. Faktúry boli vystavené na tovary predávané pod obchodnými názvami, napr. NAVIVISION EYES, VISIONLUX, LUXYAL SCO 10 ml, 30ml, LACRYSTAT EYE DROPS, NAVIBLEF 50 ml, NAVITAE 15 ml, LUXCLEAR v celkovej hodnote okolo 142 160 eur. Za rok 2017 namietateľ predložil 12 faktúr vystavených pre odberateľov z Holandska, Grécka, Španielska, Portugalska, Cypru, Litvy, Grécka, Talianska, Francúzska v celkovej sume približne 221 222 eur. Vyobrazenie staršej ochrannnej známky sa nachádzalo v ľavom hornom rohu faktúr a slovné spojenie Novax Pharma aj ako súčasť obchodného mena namietateľa. Faktúry boli vystavené na tovary predávané pod obchodnými názvami napr. NAVIVISION EYES, VISIONLUX, NAVIBLEF v rôznych veľkostných baleniach. Za rok 2018 namietateľ predložil 8 faktúr vystavených pre odberateľov z Portugalska, Talianska, Španielska, Grécka, Cypru a Francúzska za výrobky ako očné kvapky a obrúsky na oči označované ako NAVILIPO, NAVITAE, VISIONLUX, NAVIBLEF WIPES v rôznych veľkostiach za finančnú hodnotu cca 320 980 eur. Vyobrazenie staršej ochrannnej známky sa nachádzalo v ľavom hornom rohu faktúr a slovné spojenie Novax Pharma aj ako súčasť obchodného mena namietateľa. Za rok 2019 namietateľ predložil 8 faktúr, ktoré vystavil pre rôznych odberateľov z Portugalska, Belgicka, Talianska, Francúzska, Cypru a Litvy. Na faktúrach sa staršia obrazová ochranná známka nachádzala v ľavom hornom rohu a tiež slovné spojenie Novax Pharma ako súčasť obchodného mena namietateľa. Tovary, za ktoré bolo fakturované, neboli označené priamo staršou ochrannou známkou, ale boli pomenované konkrétnymi názvami výrobkov namietateľa, ako napr. VISIONLUX, NAVIBLEF, NAVITAE PLUS, NAVILIPO, NAVI NaCl. Finančný objem z predaných výrobkov predstavoval sumu cca 182 173 eur. Za rok 2020 namietateľ predložil 15 faktúr pre odberateľov zo Španielska, Belgicka, Portugalska, Grécka, Cypru, Talianska, Bulharska a Litvy. Posledná faktúra pre odberateľa je datovaná z 10.6.2020, t. j. deň po relevantnom období na preukázanie skutočného používania staršej ochrannnej známky, a preto úrad na ňu nebude prihliadať. Ostatné faktúry boli vystavené za predaj tovarov - NAVIVISION EYES, VISIONLUX, LUXYAL SCO, LACRYSTAT EYE DROPS, NAVIBLEF, NAVITAE, LUXCLEAR v rôznom balení a v celkovej hodnote okolo 503 098 eur. Na faktúrach sa staršia obrazová ochranná známka nachádzala v ľavom hornom rohu a tiež slovné spojenie Novax Pharma ako súčasť obchodného mena namietateľa (príloha č. 1).

2. Marketingové materiály z krajín EÚ, a to z Litvy, Cypru, Francúzska, Grécka a Španielska, katalóg produktov namietateľa (revidovaná verzia z roku 2020) – leták s vyobrazením výrobku NAVIBLEF určený pre spotrebiteľov v Litve je nedatovaný, vyobrazenie staršej ochrannnej známky je umiestnené na obale výrobku - očných kvapkách. Letáky výrobkov NAVIBLEF a VISIONLUX boli distribuované pre spotrebiteľov na Cypre, nie sú datované a vyobrazenie staršej ochrannnej známky je súčasťou obalov výrobkov – očných kvapiek. Predložený katalóg propaguje očné prípravky, okrem iných aj prípravky NAVIBLEF vo forme kvapiek alebo obrúskov s ich stručnou charakteristikou, súčasťou ich obalov je vyobrazenie staršej ochrannnej známky. V katalógu je uvedený odkaz na spoločnosť VISUfarma, ktorá zabezpečuje distribúciu výrobkov namietateľa v krajine. V závere informácií uvedených v katalógu možno tiež nájsť dátum pri výrobku namietateľa, a to júl 2015. Predložený leták vo francúzskom jazyku z júla 2019 spotrebiteľom predstavuje výrobky namietateľa určené na ošetrovanie očí, konkrétne výrobky s označením NAVIBLEF. Na obaloch výrobkov je umiestnené vyobrazenie staršej ochrannnej známky. Katalóg vo francúzskom jazyku s názvom vo voľnom preklade ako Pre pohodu vašich očí nie je datovaný, predstavuje výrobky na liečbu očí namietateľa ponúkané pod názvom NAVIBLEF vo forme kvapiek alebo obrúskov. Materiály určené pre gréckeho spotrebiteľa propagujú výrobky namietateľa VISIONLUX, NAVIBLEF a NAVI NaCl, na obaloch ktorých je umiestnené vyobrazenie staršej ochrannnej známky. Krátke reklamné video

či fotografie výrobkov, výtlačok z časopisu v gréckom jazyku z roku 2020, ktorého vydavateľom je spoločnosť KITE HELLAS LTD distribuujúcej výrobky namietateľa, konkrétne očné kvapky LACTO a kvapky VISIONLUX PLUS, na výtlačku je vyobrazenie staršej ochrannej známky. Dôkazy v španielskom jazyku predstavujú výtlačky z katalógov 2018, 2019 a 2020, ktoré obsahovali vyobrazenia výrobkov namietateľa s označením NAVILIPO, NAVI NaCl a NAVIBLEF s opisom ich zloženia a spôsobom použitia. Na obaloch výrobkov je umiestnené vyobrazenie staršej ochrannej známky. V dôkazoch sa nachádza odkaz na spoločnosť Laboratorios Llorens, ktorá v Španielsku distribuuje výrobky namietateľa. Katalóg spoločnosti namietateľa z 27.1.2020 obsahuje vyobrazenie jeho výrobkov určených na liečbu či prevenciu očných chorôb s ich špecifikáciou, a to rôznych očných kvapiek, sprejov či obrúskov na oči. V úvode katalógu je informácia o tom, že spoločnosť namietateľa bola založená v roku 2008 a spoločnosť sa špecializuje na výrobu, propagáciu a distribúciu výrobkov určených na starostlivosť o oči (príloha č. 2).

3. Brožúry k výrobkom namietateľa z rokov 2018 až 2019, a to k výrobkom NAVI NaCl (rok 2019), NAVITAE (rok 2018), VISIONLUX (rok 2019), NAVIBLEF (rok 2019), brožúry sú vyhotovené v anglickom jazyku, ich súčasťou je vyobrazenie staršej ochrannej, brožúry poskytujú podrobné informácie o zložení, účele a spôsobe použitia očných prípravkov (príloha č. 3),

4. Fotografia z výstavy z roku 2017, faktúra a packing list z roku 2017 – dve fotografie zverejnené na stránke Facebooku zachytávajú výstavu *ESCRS Booth P2123, ktorá sa uskutočnila v roku 2017, na fotografiách možno identifikovať vyobrazenie staršej ochrannej známky umiestnené na výstavnom stánku s očnými prípravkami a tiež na reklamnom banneri propagujúcom očné kvapky. Faktúra z 12.10.2017 bola podpísaná namietateľom a odberateľom z Portugalska a týkala sa predaja očných prípravkov NAVITAE PLUS v hodnote 6 629 eur. Vyobrazenie staršej ochrannej známky sa nachádza v jej ľavom hornom rohu. Predložený packing list z 26.9.2017 obsahuje údaje o potvrdení zásielky očných prípravkov NAVIBLEF INTENSIVE CARE od namietateľa pre odberateľa z Portugalska v celkovej sume 3 388 eur* (príloha č. 4).

5. Štatistiky predaja výrobkov namietateľa z rokov 2019, 2020 a 2021 a prezentácia namietateľa o predaji výrobkov krajinách EÚ – predložená správa vo forme prezentácie v PowerPointe sa týka predaja produktov namietateľa a jeho postupného nárastu od roku 2017 do konca roku 2020. Ako najlepšie predávané produkty v rokoch 2019 a 2020 boli vyhodnotené očné prípravky VISIONLUX, NAVIBLEF a NAVITAE. Medzi najväčších európskych odberateľov patrí Španielsko, Taliansko, Belgicko, Grécko či Cyprus. Správa však predstavuje interný materiál spoločnosti namietateľa. Štatistiky poskytujú informácie o predaji výrobkov namietateľa v rokoch 2019, 2020 a 2021 aj do krajín Európskej únie s vyrovnanou, prípadne so stúpajúcou tendenciou, pričom pri každej krajine je uvedený produktový list výrobkov (príloha č. 5).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Okrem faktúry z 10.6.2020 a štatistiky o predaji výrobkov namietateľa z roku 2021, patria všetky ostatné predložené dôkazy do rozhodného obdobia, a preto ich možno z časového hľadiska považovať za relevantné, zároveň možno skonštatovať, že dostatočne pokrývajú celé rozhodné obdobie. Pred celkovým posúdením predložených dôkazov je potrebné uviesť, že preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky sa týkalo ochrannej známky Európskej únie. Všetky predložené relevantné dôkazy sa vzťahujú na územie Španielska, Francúzska, Grécka, Talianska, Portugalska či Cyprus, t. j. ide o členské štáty Európskej únie, a preto aj teritoriálna požiadavka je predloženými dokladmi splnená. Dôkazy sú vyhotovené v jazyku určenej krajiny, faktúry boli vystavené majiteľom staršej ochrannej známky pre odberateľov z rôznych miest z krajín Európskej únie.

Z obsahu dôkazov namietateľa vyplynulo, že jeho spoločnosť je zameraná na výrobu a distribúciu oftalmologických výrobkov a bola založená v roku 2008.

Namietateľ predložil faktúry (54 faktúr) za obdobie rokov 2015 až 2020 –ktoré boli vystavené namietateľom v pozícii dodávateľa vystavil za odber tovarov rôznym odberateľom z krajín Európskej únie v celkovej sume cca 1 423 718,57 eur. Namietateľ – spoločnosť NOVAX PHARMA SARL, Monako, fakturovala za výrobky uvádzané vo faktúrach pod ich typovým označením, ktoré sa používa priamo pri ich predaji, napr. NAVIVISION EYES, VISIONLUX, LUXYAL SCO, LACRYSTAT EYE DROPS, NAVIBLEF, NAVITAE, LUXCLEAR. Išlo teda o rôzne očné prípravky, najmä kvapky, spreje

a napustené obrúsky na oči, a to v baleniach s rôznou veľkosťou. Vyobrazenie staršej obrazovej ochrannej známky sa nachádza na každej faktúre v jej ľavom hornom rohu a slovné spojenie NOVAX PHARMA je zároveň aj súčasťou obchodného mena namietateľa, tiež uvádzaného na každej faktúre.

Samotné faktúry vystavené namietateľom predstavujú interné materiály z účtovnej evidencie, ktoré možno prepojiť s predloženými marketingovými materiálmi z obdobia prekrývajúceho sa s rokmi uvádzanými na faktúrach. Ako už bolo uvedené pri hodnotení prílohy č. 2, marketingové materiály pochádzali z krajín - Litva, Cyprus, Francúzsko, Grécko a Španielsko. Išlo o rôzne katalógy, letáky a brožúry, ktoré propagovali očné prípravky namietateľa v týchto krajinách. Ich súčasťou bolo vždy vyobrazenie výrobku s jeho konkrétnym pomenovaním, napr. VISIONLUX, NAVIBLEF, NAVITAE, pričom na jeho obale bolo umiestnené vyobrazenie staršej ochrannej známky, a tiež charakteristika a zloženie výrobku, uvedený bol spôsob ich použitia a prípadné indikácie výrobku. Produktový katalóg spoločnosti namietateľa (27.1.2020) obsahuje vyobrazenie jeho výrobkov určených na liečbu či prevenciu očných chorôb s ich špecifikáciou, a to rôznych očných kvapiek, sprejov či obrúskov na oči, ktoré sú na trhu ponúkané pod názvami ako napr. NAVIVISION EYES, VISIONLUX, LUXYAL SCO, LACRYSTAT EYE DROPS, NAVIBLEF, NAVITAE, LUXCLEAR, pričom ide o názvy uvádzané aj vo faktúrach.

Brožúry vyhotovené v anglickom jazyku k výrobkom NAVI NaCl (rok 2019), NAVITAE (rok 2018), VISIONLUX (rok 2019), NAVIBLEF (rok 2019), ktorých súčasťou je vyobrazenie staršej ochrannej známky a tiež podrobná charakteristika predmetných výrobkov možno prepojiť s predloženými faktúrami, keďže faktúry z roku 2018 a 2019 boli vystavené namietateľom aj za predaj výrobkov NAVITAE, NAVIBLEF či VISIONLUX pre odberateľov z krajín Európskej únie. Fotografiu z výstavy zverejnenej na Facebooku možno zaradiť do relevantného obdobia, možno na nej identifikovať stánok s reklamnými pútačmi, medzi inými aj banner s vyobrazením staršej ochrannej známky a konkrétneho výrobku – očných kvapiek. Spolu s ostatnými predloženými dôkazmi možno účasť namietateľa na výstave považovať za jeho snahu o propagáciu a predaj svojich výrobkov medzi spotrebiteľmi.

Aj keď katalógy či brožúry neposkytujú priamo informácie o množstve výrobkov, ktoré namietateľ skutočne predal, možno skonštatovať, že tieto predložené materiály namietateľ v rámci svojej obchodnej stratégie kontinuálne pripravoval, vyhotovoval v rôznych jazykových mutáciách, a je teda možné na základe ich obsahu predpokladať, že v krajinách ako Grécko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Litva, Cyprus, spotrebiteľia tovar aj reálne odoberali. Uvedené konštatovanie je preukázané predloženými faktúrami z týchto krajín.

K dôkazom z prílohy č. 5 je potrebné uviesť, že do relevantného obdobia možno zaradiť len štatistiku z roku 2019 a prvý polrok roka 2020. Informácie z nich však svedčia o tom, že predaj očných výrobkov namietateľa do krajín Európskej únie bol čo sa objemu týka vyrovnaný, prípadne vykazoval stúpajúcu tendenciu.

Správa v PowerPointu z roku 2020 predstavuje interný materiál spoločnosti namietateľa, informácie z nej však možno považovať ako doplnkové k ostatným predloženým dôkazom. Ide najmä o časť týkajúcu sa vyhodnotenia predaja produktov namietateľa a konštatovania jeho postupného nárastu od roku 2017 do konca roka 2020. Zo správy tiež vyplynul fakt, že za najlepšie predávané produkty v rokoch 2019 a 2020 boli vyhodnotené očné prípravky VISIONLUX, NAVIBLEF a NAVITAE a medzi najväčších európskych odberateľov patria krajiny - Španielsko, Taliansko, Belgicko, Grécko či Cyprus. Možno uviesť, že ide o výrobky a krajiny, ktoré boli uvádzané aj vo faktúrach a tiež v ostatných predložených dokladoch.

K predloženým dôkazom - faktúry v spojitosti s ostatnými marketingovými brožúrami, letákmi a katalógmi - je nutné uviesť, že odberateľmi tovarov namietateľa boli subjekty z rôznych krajín v Európskej únii, ktoré v relevantnom období odoberali tovar od namietateľa v dostatočnom objeme. Namietateľ, ako vyplynulo z obsahu produktového katalógu, predstavuje spoločnosť založenú v roku 2008 špecializujúcu sa na výrobu, propagáciu a distribúciu výrobkov určených na starostlivosť o oči. Objem predaných tovarov možno tiež považovať za dostatočný, čo vyplynulo z predložených faktúr. Na základe finančných objemov za predané tovary uvádzaných vo faktúrach v období 2015 až 2020 možno predložené faktúry považovať za dostačujúce na preukázanie rozsahu používania staršej obrazovej ochrannej známky.

Vo vzťahu k frekvencii možno považovať predložené doklady (náhodný výber faktúr za roky 2015 až 2020, brožúry s charakteristikou výrobkov, štatistiky o ich predaji v krajinách Európskej únie), za dôkazy o pravidelne sa opakujúcich obchodných aktivitách namietateľa. V súvislosti s uvedeným možno teda skonštatovať, že tovary namietateľa boli podľa predložených faktúr (finančný objem za päť rokov cca 1 423 718,57 eur) dodávané v dostatočnej frekvencii dodávok a

objem predaného tovaru takto označeného jednoznačne preukazuje, že nešlo o náhodný predaj, ale naopak - cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov. Zrejmým spôsobom bolo namietateľom preukázané, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na tovaroch.

Povinnosťou majiteľa staršej ochrannej známky je pri preukazovaní riadneho používania preukázať najmä skutočnosť, že používal ochrannú známku na trhu pre tovary alebo služby ňou chránené dlhodobo, kontinuálne, v dostatočnej frekvencii, a to v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb pre spotrebiteľa tak, že mu bez akejkoľvek možnosti zámény umožňuje odlišovať tovary alebo služby od ostatných tovarov alebo služieb, ktoré majú odlišný pôvod.

Úrad považuje za dôležité upozorniť, že namietateľ mal preukázať skutočné používanie vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 5, 10 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe predložených dôkazov možno považovať za preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary zapísané „*ophthalmic pharmaceutical and ophthalmic veterinary preparations; sanitary preparations for ophthalmic purposes; plasters and materials for dressings specifically for use in connection with ophthalmic conditions and their treatment*“ [oftalmologické farmaceutické a oftalmologické veterinárne prípravky, hygienické prípravky na oftalmologické účely, náplasti a obväzové materiály najmä na používanie v súvislosti oftalmologickými ochoreniami a ich liečbou] v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z doložených dôkazných materiálov nebolo preukázané skutočné používanie pre ostatné tovary v triede 10 a pre služby v triede 42 v obchodnom styku, pre ktoré je staršia ochranná známka tiež zapísaná. Z predmetných dôkazov nevyplývalo, že by staršia ochranná známka bola v relevantnom období a na relevantnom území skutočne používaná aj pre tieto zapísané tovary a služby.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná, prípadne v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka formy používania staršej ochrannej známky, staršia ochranná známka bola používaná podľa predložených dôkazov v nasledovnej forme:

Staršia ochranná známka:



Preukázaná forma používania:



Možno konštatovať, že staršia obrazová ochranná známka bola namietateľom používaná v súlade s jej zapísanou podobou.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že staršia ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k už skôr vyšpecifikovaným tovarom v triede 5, a preto bude v ďalšom preskúmaní podaných námietok staršia

ochranná známka namietateľa považovaná za zapísanú len pre tovary „*oftalmologické farmaceutické a oftalmologické veterinárne prípravky, hygienické prípravky na oftalmologické účely, náplasti a obväzové materiály najmä na používanie v súvislosti oftalmologickými ochoreniami a ich liečbou*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Námietkami boli napadnuté prihlásené tovary zverejnenej známky:

v triede 9 – „*eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and components thereof*“ [okuliare, slnečné okuliare, optické šošovky a puzdrá, krabice, ich časti a súčasti].

Pre staršiu ochrannú známku bolo preukázané používanie pre zapísané tovary:

v triede 5 – „*ophthalmic pharmaceutical and ophthalmic veterinary preparations; sanitary preparations for ophthalmic purposes; plasters and materials for dressings specifically for use in connection with ophthalmic conditions and their treatment*“ [oftalmologické farmaceutické a oftalmologické veterinárne prípravky, hygienické prípravky na oftalmologické účely, náplasti a obväzové materiály najmä na používanie v súvislosti oftalmologickými ochoreniami a ich liečbou].

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 doplňujúci 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.

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary „*okuliare, slnečné okuliare, optické šošovky*“ v triede 9, ktoré možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „*oftalmologické prípravky, hygienické prípravky na oftalmologické účely, náplasti a obväzové materiály najmä na používanie v súvislosti oftalmologickými ochoreniami a ich liečbou*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 5. Konštatovaná podobnosť týchto tovarov vyplýva z toho, že zameranie a účel použitia zapísaných tovarov v triede 5 je vyšpecifikovaný oblasťou ich použitia, t. j. že ide o rôzne oftalmologické prípravky určené na prevenciu či liečbu ochorení oka. Aj keď porovnávané tovary nemajú rovnakých výrobcov, nemožno vylúčiť, že ide o tovary doplnkové, keďže pri kúpe okuliarov či šošoviek môžu byť zároveň spotrebiteľovi optikmi ponúknuté aj oftalmologické prípravky na prevenciu ochorení oka, na liečbu jednoduchých ochorení oka, regeneráciu oka či roztoky určené na starostlivosť o očné šošovky. Možno uviesť s podobným cieľom a zámerom (liečba či regenerácia oka) spotrebiteľia po vyšetrení u očného lekára nakupujú okuliare, prípadne šošovky. Rovnako ani pri tovare „slnečné okuliare“ nemožno opomenúť aj ich zdravotný benefit pre oči, keďže spotrebiteľovi poskytujú ochranu pred slnečným žiarením. Vzhľadom na uvedené existuje určitá súvislosť, prepojenie medzi týmito tovarmi, a to pokiaľ ide o účel, zameranie a najmä ich doplnkový charakter. Tovary tiež môžu mať rovnakých spotrebiteľov, a preto ich možno vyhodnotiť ako podobné.

Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa o tom, v žiadnom prípade tovary zverejnenej známky neslúžia na liečbu oftalmologických porúch, prípadne by išlo o nástroje na ich liečbu. Oftalmológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení oka. Tovary zverejnenej známky prihlásené v triede 9, ako okuliare (dioptrické, slnečné dioptrické či ochranné okuliare) či šošovky slúžia na korekciu krátkozrakosti, ďalekozrakosti,

prípadne iných chýb oka, ako je napr. astigmatizmus, tzn. že ide o výrobky určené na liečbu očných porúch alebo o ochranu očí. Z tohto pohľadu na základe rovnakej oblasti použitia výrobkov a tiež ich účelu (ochrana a liečba porúch oka) možno konštatovať, že ide o tovary podobné.

Ostatné tovary zverejnenej známky „puzdrá, krabice, ich časti a súčasti“ v triede 9 vzhľadom na to, že sú súčasťou ostatných tovarov prihlásených v triede 9, ktoré boli posúdené ako podobné so zapísanými tovarmi v triede 5, možno tiež vyhodnotiť ako podobné v nízkej miere so zapísanými tovarmi v triede 5 pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnená známka (MOZ č. 1552091)



Staršia ochranná známka (OZEÚ č.10120038)



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.

Pred porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že zverejnenú známku tvorí slovo „NOVAX“ ktoré je vyhotovené štylizovanými písmenami v modrej farbe, pričom písmeno „o“ sivej farby predstavuje obrysy oka s modrou zreničkou. Písmená napriek svojej jednoduchej grafickej úprave možno vizuálne vnímať ako slovo „NOVAX“.

Staršia chranná známka je tiež obrazová, modrá. Tvoria ju pod sebou usporiadané slovné prvky rôznej veľkosti a nad nimi je umiestnený obrazový prvok stvárnený do podoby gule s využitím modrej a sivej farby. Slovný prvok „NOVAX“ je vyhotovený veľkými tlačnými modrými písmenami. Pod slovným prvkom „NOVAX“ je umiestnené slovo „PHARMA“, vyhotovené nepomerne menším a nevýrazným písmom v porovnaní s prvkom „NOVAX“, ktorý tak možno považovať za dominantný prvok staršej ochrannej známky.

Pred samotným porovnaním zverejnenej známky a staršej ochrannej známky je nutné poukázať aj na rozlišovaciu spôsobilosť prvkov, ktoré ich tvoria. Zhodný slovný prvok „NOVAX“, ktorý je súčasťou oboch porovnávaných označení predstavuje fantazijné slovo vo vzťahu k prihláseným a zapísaným tovarom a službám a miera jeho rozlišovacej spôsobilosti je teda normálna. Druhý slovný prvok staršej ochrannej známky „PHARMA“ je vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 5, 10 a 42 prvkom opisným, čo pramení zo samotného významu slovného prvku „pharma“, a hoci slovo „pharma“ nie je slovenským slovom, je bežným začiatkom cudzojazyčných slov s významom pharmacy, pharmaceutical, pharmaceuticals. Vzhľadom na blízkosť jazykových ekvivalentov v slovenskom jazyku, napr. farmaceutický, farmácia, farmakológ je zrejme, že slovenský spotrebiteľ bude slovnému prvku staršej ochrannej známky „PHARMA“ rozumieť ako významovo sa vzťahujúcim na oblasť farmácie, farmakológie.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení.

Zverejnená známka aj staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „NOVAX“, ktorý je rozdielne graficky stvárnený, avšak zároveň zreteľne čitateľný v oboch kolíznych známkach.

Staršia ochranná známka okrem vizuálne prednostne vnímaného slovného prvku „NOVAX“ obsahuje obrazový prvok a slovný prvok „PHARMA“, ktoré však výrazným spôsobom neovplyvnia vizuálny vnem spotrebiteľa, ktorý upriami zrak na slovo „NOVAX“.

Pri vizuálnom vnímaní zverejnenej známky možno predpokladať, že bežný spotrebiteľ bude vnímať prednostne slovný prvok „NOVAX“, a to aj napriek skutočnosti, že druhé písmeno „O“ slovného prvku „NOVAX“ zverejnenej známky je stvárnené prostredníctvom obrazového prvku predstavujúceho oko so zreničkou. Ostatné písmená zverejnenej známky sú vytvorené jednoduchými líniami, kde v písmene „N“ chýba stredová čiara, resp. ide o použitie podoby malého písmena „n“ a predposledné písmená „V“ a „A“ sa vyznačujú rovnakým tvarom, len v obrátenej forme. Spotrebiteľ však napriek tejto miernej grafike jednotlivé písmená vizuálne rozozná a bude ich vnímať zrakom ako slovný prvok „NOVAX“. V predmetnom prípade mu bude pri vnímaní napomáhať aj fakt, že posledné písmeno v slovnom prvku zverejnenej známky je čitateľné bezpochyby ako písmeno „X“, a teda si prirodzene pod graficky upravenými písmenami vytvorí spojenie s písmenami slovenskej abecedy. Pri vytváraní označení, reklamných nápisov či upútaviek je úplne bežné, že sa pri písaní používajú zjednodušené či graficky upravené formy veľkých alebo malých tlačných, ale aj písaných písmen, ktoré svojím tvarom kopírujú, príp. napodobňujú aj nejaké iné tvary z okolitého prostredia (napr. písmeno „A“ – strecha, písmeno „o“ – obrázok oka) a napriek tomu sú reprodukované ako písmená z abecedy, resp. slová.

V prípade porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska je potrebné zdôrazniť, že napriek odlišnej jednoduchej grafike a typu písma, jediný slovný prvok zverejnenej známky je zhodný so slovným prvkom „NOVAX“ staršej ochrannej známky, ktorý je zároveň prvkom vizuálne dominantným. Na základe uvedeného je potrebné uviesť, že porovnávané označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom „NOVAX“, a preto sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov.

Zverejnená známka bude interpretovaná ako „novaks“. V prípade staršej ochrannej známky nemožno síce vylúčiť výslovnosť všetkých jej prvkov „novaks farma“, ale vzhľadom na ich usporiadanie, veľkosť a opisnosť pojmu „PHARMA“ je veľmi pravdepodobné, že zaznie len „novaks“, teda slovný prvok, ktorým ako jediným je tvorená zverejnená známka. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že aj keď spôsob úplnej zvukovej reprodukcie staršej ochrannej známky nie je možné úplne vylúčiť, nie je z hľadiska zvyklostí bežného spotrebiteľa veľmi pravdepodobný. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľia majú tendenciu označenia skracovať a prečítať z nich len najvýraznejší slovný prvok, na ktorý upriamia svoju pozornosť. Preto je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľia odkážu na staršiu ochrannú známku len prostredníctvom slova „novaks“. V prípade zvukovej realizácie oboch slovných prvkov staršej ochrannej známky by interpretácia bola ako „novaks farma“, keďže spojenie písmeno „ph“ v slovnom prvku „PHARMA“ by bolo vyslovené ako spoluhláska „f“, pretože slovenská spotrebiteľská verejnosť v cudzích slovách spojenie týchto písmen vyslovuje ako „f“.

V prípade zvukovej realizácie len slovného prvku „novaks“ možno staršiu ochrannú známku považovať za foneticky zhodnú so zverejnenou známkou. Pri zvážení realizácie oboch slovných prvkov staršej ochrannej známky by bolo možné konštatovať vyššiu mieru podobnosti z fonetického hľadiska medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Význam slovných prvkov obsiahnutých v označeniach bude vnímaný tak, ako už bolo uvedené pred samotným porovnávaním označení. V prípade porovnávaných kolíznych ochranných známok tvorených slovami „NOVAX“ a „NOVAX PHARMA“ je nutné vychádzať z toho, že zverejnená známka, ako aj staršia

ochranná známka obsahujú slovný prvok „NOVAX“, ktorý nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, t. j. ide o slovo fantazijné.

Súčasťou staršej ochrannej známky je aj veľkostne menší slovný prvok „PHARMA“, ktorý spotrebiteľa svojím významom upozorní na spojenie s farmáciou či farmakológiou. Ide teda, ako už bolo uvedené o prvok opisný.

Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko samotné pri vnímaní len slova „NOVAX“ nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, aj keď súčasne nemožno opomenúť, že pri vnímaní významu aj druhého slovného prvku staršej ochrannej známky „PHARMA“, by boli sémanticky odlišné, i keď táto odlišnosť by bola založená na prvku bez rozlišovacej spôsobilosti.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

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

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

Z porovnania tovarov zverejnenej známky s tovarmi staršej ochrannej známky, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie, vyplynulo, že dotknuté tovary sú podobné, pričom sú určené tak časti odbornej verejnosti (tr. 5, 9), ako aj širokej spotrebiteľskej verejnosti, pri ktorej možno očakávať, že pri výbere a kúpe týchto produktov bude viac pozorná a obozretná, resp. bude venovať pozornosť označeniu ako celku, pretože ide o kúpu tovarov nie každodennej spotreby (okuliare, šošovky, rôzne oftalmologické prípravky), a preto pri nesprávnej kúpe môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na jeho zdravie, konkrétne k vzniku očných defektov alebo poškodeniu zraku. Skupine priemerných laických spotrebiteľov sú väčšinou nápomocní kvalifikovaní odborníci, čo vyplýva zo špecifik týchto druhov tovarov, a teda aj špecializovaných miest ich predaja. Vzhľadom na povahu tovarov, na ktoré sa porovnávané ochranné známky vzťahujú, možno pri priemernom spotrebiteľovi predpokladať vyššiu mieru informovanosti.

Dotknuté tovary predstavujú rôzne typy okuliarov, šošovky a tiež farmaceutické oftalmologické prípravky či iné prípravky týkajúce sa liečby porúch očí, preto stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vo všeobecnosti bude priemerný až vyšší.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k zistenej podobnosti porovnávaných označení

sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. Z porovnania označení vyplynula vizuálna podobnosť, fonetická zhoda, prípadne podobnosť vo vyššej miere, pričom podobnosť bola konštatovaná na základe použitia zhodného slovného prvku „NOVAX“ a tiež príbuznej modrej farby. Sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, avšak pri vnímaní významu aj druhého slovného prvku staršej ochrannej známky „PHARMA“ by boli označenia sémanticky odlišné. Vo vzťahu k druhému slovnému prvku staršej ochrannej známky je nutné zopakovať, že ide o prvok opisný pre časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorý tak nepredstavuje prvok plniaci rozlišujúcu funkciu a odlišnosť by bola založená na prvku bez rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň spotrebiteľ, ktorý nepozná význam tohto slova, mu nebude venovať dostatočnú pozornosť, a to aj vzhľadom na jeho nedominantné postavenie v označení. V nadväznosti na uvedené je možné konštatovať, že aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejnenej známky a staršej ochrannej známky pre námietkami dotknuté tovary prihlásené v triede 9, ktoré sú podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. V danom prípade, keď je celý slovný prvok zverejnenej známky obsiahnutý v staršej ochrannej známke, pravdepodobnosť zámeny nedokáže vylúčiť rozdiel spočívajúci v prítomnosti rozdielnej úpravy rovnakého slovného prvku a odlišných jednoduchých obrazových prvkov (oko vs guľa), ako ani prítomnosť opisného slovného prvku v nedominantnom postavení v staršej ochrannej známke. Celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami je tak podobný vo vyššej miere.

Nemenej dôležitá je skutočnosť, že zhodný slovný prvok „NOVAX“, ktorý je súčasťou zverejnenej známky aj staršej ochrannej známky a ktorými sú označované podobné tovary týkajúce sa rovnakej oblasti, je fantazijný. Zároveň je nutné uviesť, že prihlasovateľ má nespočetné množstvo možností na voľbu svojho označenia, a preto by jeho snahu malo byť dostatočne odlišiť podobný sortiment tovarov od už existujúcich označení na trhu. Zhodný fantazijný slovný prvok porovnávaných označení „NOVAX“ je v zverejnenej známke aj v staršej ochrannej známke napriek miernej forme štylizácie písmen dobre postrehnuteľný a zapamätateľný. Možno predpokladať, že aj ak si spotrebiteľ priamo nezamení zverejnenú známku a staršiu ochrannú známku, pravdepodobnosť asociácie na základe použitého zhodného fantazijného slova „NOVAX“ vylúčiť nemožno. Spotrebiteľ sa na základe zhodnosti fantazijného slovného prvku „NOVAX“ môže domnievať, že ide o ďalšie označenie tovarov toho istého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je významný aj ten argument, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať priamo označenia vedľa seba, a preto sa spolieha len na nejasnú predstavu o označeniach zachovanú vo svojej pamäti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že kolízne označenia sú vytvorené takým spôsobom s využitím zhodného slovného fantazijného prvku, ktorý vyvoláva takú mieru podobnosti ich celkových obrazov pre spotrebiteľa, že môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva ich zámény pri ich použití na podobných tovaroch. Nemožno opomenúť ani bežnú prax úradu vychádzajúcu z európskej judikatúry, v zmysle ktorej možná nižšia miera podobnosti kolíznych tovarov je kompenzovaná vyššou mierou podobnosti porovnávaných označení, v tomto prípade podobných z vizuálneho hľadiska, zhodných resp. podobných vo vyššej miere z fonetického hľadiska. Z uvedeného tak vyplynulo, že nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámény zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti ani v prípade tovarov, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika