



Banská Bystrica 18. augusta 2014
POZ 1009-2011 II/102-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. júla 2013 prihlasovateľom Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1009-2011/N-115-2013 z 24. júna 2013 o vyhovení námietkam podaným namietateľom Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, Liebigstr. 1-2, 65439 Flörsheim am Main, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Katarínou Makeľovou, inventa, Palisády 50, 811 06 Bratislava a zamietnutí prihlášky ochrannej známky „BODIGO“, číslo spisu POZ 1009-2011, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamiet a rozhodnutie zn. POZ 1009-2011/N-115-2013 z 24. júna 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1009-2011/N-115-2013 z 24. júna 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „BODIGO“, číslo spisu POZ 1009-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známok a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokovvané tovary. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 846603 „BETIGO“ (ďalej len „staršia ochranná známka“) a prihlasovateľom slovného označenia „BETIGO“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 9487811 so skorším právom prednosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, pretože tovary nárokovvané prihlasovateľom sú rovnaké a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky a prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú vo veľkej miere podobné z fonetického hľadiska, podobné sú aj z vizuálneho hľadiska, pričom sémantické hľadisko nezohráva v danom prípade rozhodujúcu úlohu. V prípade slovných označení v bežnom písme, kde je chránené slovo samo o sebe a nie jeho vyobrazená podoba, zohráva podľa prvostupňového orgánu práve fonetické hľadisko veľmi dôležitú úlohu. Prvostupňový orgán mal za to, že popri viacerých zhodných znakov posudzovaných označení, týkajúcich sa ich zloženia a dĺžky, ktoré sa výrazne prejavujú tak pri vizuálnom vnímaní, ako aj pri fonetickej reprodukcii a budú mať za následok, že posudzované označenia budú pôsobiť podobným celkovým dojemom, zistený rozdiel medzi nimi nedokáže vylúčiť pravdepodobnosť zámény. Posudzovaním uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k označeniu, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 9487811 a na ktorom sa podané námietky tiež zakladali, sa nezaoberal z dôvodu, že by to nemohlo ovplyvniť konečné rozhodnutie vo veci.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že naďalej trvá na argumentoch uvedených v jeho vyjadrení k námietkam z 28. februára 2013 a nesúhlasí s dôvodmi, ktoré viedli k rozhodnutiu o zamietnutí prihláseného označenia.

Spochybnil posúdenie podobnosti medzi kolíznymi označeniami z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. V tejto súvislosti vytykal prvostupňovému orgánu, že nevychádzal z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, ale naopak vychádzal z neprirodzeného umelého členenia označení na úvodné písmeno „B“, koncovku „-IGO“ a súbor písmen na druhej a tretej pozícii „-OD-“/„-ET-“. Podľa prihlasovateľa podobnosť nie je možné konštatovať len na základe zhodného počtu hlások, zhodnej začiatkovej spoluhlásky „B“ a zhodnej koncovky „-IGO“.

Ďalej uviedol, že priemerný spotrebiteľ bude posudzované označenia vnímať a aj vyslovovať podľa slabík, t. j. ako „BO-DI-GO“ a „BE-TI-GO“. Poukázal na to, že napriek tomu, že posudzované označenia začínajú zhodným písmenom „B“, na druhej pozícii sú samohlásky „O“/„E“, ktoré majú navzájom úplne odlišnú vizuálnu podobu aj výslovnosť, čím prvá slabika, na ktorej je v slovenskom jazyku dôraz, pričom platí pravidlo čítania zľava doprava, prispieva k značnej miere rozdielnosti predmetných označení. Ďalšiu odlišnosť videl v druhých slabikách, ktoré začínajú písmenami „D“/„T“, ktoré sú vizuálne a aj foneticky rozdielne a uviedol, že ich spodobovanie je potrebné v danom prípade vylúčiť. Prihlasovateľ mal za to, že prvostupňový orgán vôbec nezohľadnil, resp. minimalizoval význam rôznej znelosti spoluhlások „d“ a „t“, ktorá sa výraznou mierou podieľa na fonetickom vneme. Následne konštatoval, že podstatná časť posudzovaných označení, „BODI“ vs. „BETI“ je vizuálne a foneticky natoľko rozdielna, že ani zhodná koncovka „GO“ nemôže spôsobiť, že by si priemerný spotrebiteľ posudzované označenia zamieňal, a to aj z dôvodu, že na koncovku nie je kladený taký dôraz ako na úvodnú časť slova. Vzhľadom na to, že posudzované označenia sú relatívne krátke, rozdiely v dvoch úvodných slabikách z celkového počtu troch slabík sú podľa prihlasovateľa tak výrazné, že nie je možné predpokladať, že spotrebiteľ tieto rozdiely, napriek tomu, že sú v strede označení, prehliadne, resp. nie je možné zhodnej úvodnej spoluhláske „B“ a zhodnej koncovke „IGO“ pripisovať taký veľký význam ako sa uvádza v prvostupňovom rozhodnutí. Zároveň konštatoval, že tvrdenie prvostupňového orgánu, že spojenie písmen „-IGO“ zaujme pozornosť spotrebiteľa, pretože ide o netypické spojenie písmen v slovenskom jazyku, nebolo ničím doložené. V protiklade s uvedeným priložil k rozkladu zoznam označení končiacich na „-igo“, a to jednak z databázy úradu a tiež z databázy Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ide o 807 označení, ak sa neberie do úvahy triedenie tovarov a služieb, a 71 označení týkajúcich sa tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Uviedol, že nehodnotil, či ide o platné ochranné známky. Chcel len poukázať na zjavne frekvencovaný výskyt koncovky „-igo“, ktorá nie je ničím výnimočná, aby spotrebiteľ upútala.

Napokon poukázal na to, že k odlišeniu posudzovaných označení prispieva aj sémantické hľadisko. Prihlásené označenie evokuje v kontexte s nárokovanými tovarmi význam, že ide o prípravky v súvislosti s dobrou kondíciou a starostlivosťou o telo a že je odvodené od anglického výrazu „body go“ používaného v súvislosti s chudnutím a fitness. Aj keď význam staršej ochrannej známky, predstavujúcej skratku pre benígne vertigo, čo je forma závratí, pričom namietateľ sa zameriava práve na liečbu vertiga a porúch rovnováhy, nemusí byť pre bežného spotrebiteľa zrejmy, minimálne u odborníkov v danej oblasti je reálne tieto znalosti predpokladať. Aj bez uplatnenia sémantického hľadiska sú však podľa prihlasovateľa posudzované označenia vizuálne a foneticky dostatočne rozdielne, aby nedochádzalo u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti k ich zámene ani vzájomnej asociácii ani v prípade, že by sa vzťahovali na zhodné alebo podobné tovary, k čomu prispieva i v prvostupňovom rozhodnutí priznaná zvýšená pozornosť spotrebiteľskej verejnosti.

V súvislosti s rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctví Českej republiky (ďalej len „ÚPV ČR“) (v ktorom boli označenia „BETIGO“ a „BODIGO“ posúdené ako nepodobné) predloženým v prvostupňovom konaní poukázal na to, že aj keď nie sú rozhodnutia orgánov iných krajín pre úrad záväzné, ide o rozhodnutie úradu členského štátu Európskej únie, ktorý sa riadi rovnako ako úrad rozhodovacou praxou Európskeho súdneho dvora, pričom v zjavne zhodných prípadoch by nemalo dochádzať k úplne odlišným verdiktom.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade námietky zamietol v plnom rozsahu a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 8. novembra 2013, nesúhlasil so závermi prihlasovateľa uvedenými v podanom rozklade a mal za to, že prvostupňový orgán o podaných námietkach rozhodol správne.

Konštatoval, že by bolo neprírodné v rámci posudzovania vizuálnej podobnosti porovnávať jednotlivé slabiky a argument, že z troch slabík sú prvé dve rozdielne, je zavádzajúci. Pri vizuálnom porovnaní sa neporovnávajú jednotlivé slabiky, ale celkový vnem. Spotrebiteľ totiž nebude posudzované označenia rozkladať na slabiky, ale ich bude vnímať ako celky a môže ľahko prehliadnúť, že sa uprostred slova nachádzajú dve odlišné písmená, keď začiatok aj koniec sú zhodné a dĺžka slova je tiež rovnaká. Berúc do úvahy tieto skutočnosti existuje reálna možnosť zámény posudzovaných označení.

K fonetickému hľadisku uviedol, že prihlasovateľ sa snaží vyzdvihovať rozdiel medzi znelým „D“ a neznelým „T“. Tento rozdiel je však v skutočnosti minimálny. Ak by boli v prihlásenom označení namiesto písmena „D“ použité písmená, ako napr. „Z“, „R“, „B“, „C“, „J“ alebo akékoľvek iné, bol by rozdiel vo výslovnosti porovnávaných označení výraznejší. Takto sa však posudzované označenia fakticky líšia len jedným písmenom zo šiestich, a preto je aj z fonetického hľadiska reálna možnosť ich zámény.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že pokiaľ ide o koncovku „-IGO“, zo všetkých označení uvedených v rozklade len jedno existuje aj ako slovenské slovo, aj keď prevzaté z iného jazyka, a to „indigo“. Žiadne z týchto označení, okrem prihláseného označenia „BODIGO“, však nezačína na písmeno „B“. Spotrebiteľ bežne neprichádza do kontaktu s registrami ochranných známk. Prítomnosť konkrétneho označenia v registri ochranných známk neznamená, že spotrebiteľ sa s takýmto označením stretáva. S ohľadom na uvedené výskyt koncovky „-IGO“ medzi ochrannými známkami v registroch ochranných známk podľa namietateľa nič nemení na tom, že koncovka „-IGO“ je v slovenčine netypická a že posudzované označenia možno považovať za vizuálne aj foneticky podobné.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom namietateľ poznamenal, že je ťažko predstaviteľné, že by aj odborníka v príslušnom odbore napadlo, že „BETIGO“ je skratka pre „benígne vertigo“ alebo že „BODIGO“ má znamenať „body go“ v zmysle nabádania vo fitnesscentre. Poukázal na to, že spotrebiteľom v danom prípade nie je len lekár, ktorý daný liek predpíše alebo odporučí, ale aj pacient, ktorý môže napr. doma zameniť liek určený jemu za liek, ktorý užíva iný rodinný príslušník. S ohľadom na uvedené je rozdiel zo sémantického hľadiska, ktorý by bol rozpoznateľný len špecializovaným odborníkom, nepodstatný.

Napokon namietateľ doplnil, že rozhodnutie ÚPV ČR, na ktoré poukázal prihlasovateľ, je prvostupňovým rozhodnutím, a teda odvolávanie sa na takéto rozhodnutie nie je presvedčivé. Vo všeobecnosti sa totiž takéto rozhodnutia nepovažujú za normotvorné.

Na základe uvedeného navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 v znení neskorších predpisov preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade tak ako vyplýva z ustanovenia § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „BODIGO“, číslo spisu POZ 1009-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14. júna 2011 prihlasovateľom Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika a zverejnená vo vestníku úradu 5. decembra 2011 pre tovary „*liečivá, farmaceutické prípravky humánne na podporu chudnutia*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, Liebigstr. 1-2, 65439 Flörsheim am Main, Nemecko, je majiteľom:

– medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 846603 „BETIGO“ platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 28. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*produits pharmaceutiques, ainsi que préparations hygiéniques pour la médecine*“ (farmaceutické výrobky, ako aj hygienické prípravky pre medicínu) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

– slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 9487811 „BETIGO“ s právom seniority od 28. mája 2004, ktorá bola zapísaná do registra 17. októbra 2013 pre tovary „*pharmaceutical and sanitary preparations, namely pharmaceutical preparations for treating the various causes of vertigo and Ménière's symptom complex*“ (farmaceutické a zdravotnícke prípravky, a to farmaceutické prípravky na liečenie rôznych príčin vertiga a Mèniérovho komplexu symptómov) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, konkrétne nesúhlasil s hodnotením podobnosti prihláseného označenia „BODIGO“ so staršou ochrannou známkou „BETIGO“. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade bude ďalej zaoberať posúdením naplnenia podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok vykonaným prvostupňovým orgánom len vo vzťahu k tejto ochrannej známke.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) 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 zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény 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.

Porovnanie tovarov nárokovaných prihlasovateľom s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku prvostupňový orgán zhrnul do konštatovania, že prihlásené tovary „*liečivá, farmaceutické prípravky humánne na podporu chudnutia*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú rovnaké a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*farmaceutické výrobky*“, pretože majú rovnakú alebo podobnú povahu, účel a majú rovnaký obvyklý pôvod. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posúdenie podobnosti tovarov a služieb kolíznych označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, preto sa týmto nebude bližšie zaoberať a za rozhodujúci v danom prípade bude považovať záver o zhodnosti a podobnosti tovarov kolíznych označení.

Pokiaľ ide o závery prvostupňového orgánu k podobnosti označení, prvostupňový orgán konštatoval veľkú mieru podobnosti posudzovaných označení z fonetického hľadiska, ich podobnosť z vizuálneho hľadiska, pričom sémantické hľadisko podľa neho nezohráva dôležitú úlohu.

K posúdeniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri porovnaní slovných označení je dôležitý počet a postupnosť písmen, umiestnenie zhodných písmen, počet slov, ako aj štruktúra označení (napr. či sú slovné prvky samostatné alebo spojené pomlčkou). Vzhľadom na to, že priemerný spotrebiteľ vníma označenia ako celky a neanalyzuje ich detaily, malé rozdiely v ich zložení z hľadiska použitých písmen spravidla nie sú dostatočné na vylúčenie ich vizuálnej podobnosti.

V predmetnom prípade sú obidve posudzované označenia jednoslovné, majú rovnakú dĺžku a rovnaké zloženie pokiaľ ide o štyri písmená zo šiestich. Zhodné písmená sa pritom nachádzajú v posudzovaných označeniach na rovnakých pozíciách. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že tvrdenie prihlasovateľa, že podstatná časť porovnávaných označení je rozdielna, nezodpovedá skutočnosti. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že nielen začiatok, ale aj koniec posudzovaných označení, ktorý je zhodný, upúta pozornosť spotrebiteľa vďaka použitiu vizuálne dostatočne výrazného a v porovnaní s inými písmenami v slovenskom jazyku menej často sa vyskytujúceho písmena „G“. Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že napriek tomu, že sa posudzované označenia navzájom líšia v druhom a treťom písmene, je potrebné konštatovať ich celkovú vizuálnu podobnosť, a to predovšetkým vďaka prevahe ich zhodných znakov. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto pri vizuálnom hľadisku stotožňuje s výsledkom posúdenia prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením kolíznych označení z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že z tohto hľadiska hrá dôležitú úlohu počet a postupnosť slabík, rytmus a intonácia, ale aj dĺžka posudzovaných označení a ich zloženie z hľadiska použitých hlások. Posudzované označenia v predmetnom prípade majú rovnakú dĺžku, a to aj pokiaľ ide o počet slabík, ale aj z hľadiska použitých hlások, a tiež majú rovnaký rytmus a intonáciu. Na základe porovnania ich jednotlivých slabík je pritom zrejmé, že zatiaľ čo prvé dve slabiky posudzovaných označení sú navzájom podobné (skladajú sa rovnako z dvoch hlások, z ktorých jedna je vždy zhodná), tretie slabiky posudzovaných označení sú úplne zhodné. V prvej slabike je zhodná prvá hláska „b“ a rozdiel spočíva v použití odlišných samohlások „o“ a „e“ na druhej pozícii. V druhej slabike je rozdiel v zámene spoluhlásky „t“ za spoluhlásku „d“ nachádzajúcej sa na tretej pozícii. Možno však súhlasiť s prvostupňovým orgánom, že aj keď sa spoluhlásky „d“ a „t“ v posudzovaných označeniach nevyslovia rovnako a nebude dochádzať k ich asimilácii, napriek rozdielu v ich znelosti ide z fonetického hľadiska o hlásky z hľadiska sluchového dojmu podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že rozdiel v týchto spoluhláskach a v spomínaných samohláskach „o“ a „e“ nebude spôsobilý narušiť navzájom podobný zvukový vnem posudzovaných označení spôsobený ich rovnakými zvyšnými časťami a zároveň rovnakou dĺžkou, rytmom a intonáciou. Na základe uvedeného je potrebné súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu o vyššej miere fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Čo sa týka sémantického hľadiska je potrebné zdôrazniť, že toto zohráva úlohu v prípade, ak je význam slov tvoriacich porovnávané označenia spotrebiteľovi okamžite, bez podrobnejšej analýzy, zrejмый. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že by bolo možné predpokladať, že odborná verejnosť si bude spájať so staršou ochrannou známkou význam „benigne vertigo“. Aj keď sa v nej nachádzajú niektoré písmená uvedeného výrazu, ide o veľmi krátke časti slov, z ktorých je náročné odvodiť celé slová, navyše keď jej druhá časť „-tigo“ nepredstavuje začiatok, ale koniec druhého slova spomínaného výrazu. Nemožno pritom očakávať ani od odborníka, že bude podrobovať označenia detailnej analýze. Pre úplnosť je tiež potrebné konštatovať a súhlasiť s názorom namietateľa, že rozdiel zo sémantického hľadiska, ktorý by bol rozpoznateľný len odbornou verejnosťou, by nebol dostatočný, pretože za spotrebiteľa dotknutých tovarov je okrem odborníkov v danej oblasti potrebné považovať aj širokú spotrebiteľskú verejnosť – pacientov. V prípade prihláseného označenia nebude mať spotrebiteľská verejnosť podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvod v tomto hľadať slová anglického jazyka „body go“, ako to tvrdil prihlasovateľ, z ktorých jedno, „body“ je navyše pozmenené, a teda v skutočnosti slovo anglického jazyka ani nepredstavuje. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že posudzované označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, a teda sémantické hľadisko nebude mať na posúdenie ich podobnosti žiadny vplyv.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakým výsledkom pri hodnotení podobnosti posudzovaných označení z jednotlivých hľadísk ako prvostupňový orgán.

Pokiaľ ide o prihlasovateľom predložený zoznam označení končiacich časťou „-IGO“, a to jednak z databázy úradu a tiež z databázy Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, a súvisiaci argument, že koncovka „-IGO“ nie je ničím výnimočná, aby spotrebiteľ a upútala, je potrebné uviesť nasledovné. Samotné zápisy ochranných známkov v registri nesvedčia o rozsahu a intenzite používania týchto ochranných známkov vo vzťahu k relevantnému spotrebiteľovi. V danom prípade, ako uviedol aj samotný prihlasovateľ, ani nejde vždy o platné ochranné známky.

Pri komplexnom zhrnutí orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v preskúvanom prípade z dôvodu vizuálnej podobnosti posudzovaných označení a vyššej miery ich fonetickej podobnosti, a tiež skutočnosti, že sémantické hľadisko nemá na posúdenie vplyv, pričom posudzované označenia sa týkajú zhodných a podobných tovarov, existuje pravdepodobnosť, že priemerný spotrebiteľ si posudzované označenia zamení. Spomínaná zmena len v dvoch písmenách, resp. hláskach nachádzajúcich sa uprostred označení, v pomere k ich dĺžke (ide o 6-písmenové/hláskové označenia), podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade na vylúčenie zámeny nebude dostatočná, a to ani pri zohľadnení vyššej miery pozornosti, ktorú budú spotrebiteľia posudzovaným označeniam venovať. Je totiž potrebné poukázať na to, že aj keď bude priemerný spotrebiteľ pri priamom porovnaní posudzovaných označení schopný vnímať vizuálne a fonetické rozdiely medzi nimi, celkový dojem, ktorým budú naňho pôsobiť, bude veľmi podobný a žiadnemu z nich nebude vedieť pripísať konkrétny význam, na základe ktorého by ich rozlíšil. Nebezpečenstvo zámeny bude ešte vyššie v prípade, keď priemerný spotrebiteľ nebude mať možnosť priameho porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, resp. keď sa s nimi stretne s určitým časovým odstupom. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že fonetické hľadisko zohráva pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny v tomto prípade dôležitú úlohu, považuje však za potrebné doplniť, že je to dané najmä skutočnosťou, že je bežné, že kolízne tovary („*liečivá, farmaceutické prípravky humánne na podporu chudnutia*“ na jednej strane a „*farmaceutické výrobky*“ na strane druhej), ktoré nie sú obmedzené len na lekárske predpis, podliehajú pultovému predaju v lekárnach, kde je spotrebiteľ konfrontovaný predovšetkým s fonetickou reprodukciou označení.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietkam opierajúcim sa o ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyhovel, keďže podmienky pre ich úspešné uplatnenie možno v preskúvanom prípade považovať za naplnené.

Pokiaľ ide o rozhodnutie ÚPV ČR, ktoré prihlasovateľ predložil úradu už v prvostupňovom konaní, je potrebné uviesť, že odlišný záver rozhodnutia ÚPV ČR vychádzal z rozdielneho výsledku posúdenia vizuálnej a fonetickej podobnosti označení „BODIGO“ a „BETIGO“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posúdenie vizuálnej a fonetickej podobnosti označení a následne ich vplyvu na posúdenie pravdepodobnosti zámeny je vecou správnej úvahy úradu. Úrad v prvostupňovom rozhodnutí a aj v tomto rozhodnutí dospel k zisteniu, že posudzované označenia z uvedených hľadísk sú podobné, čo náležite odôvodnil, pričom prihliadal na skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie podobnosti z uvedených hľadísk a zároveň sa vyrovnal s argumentmi účastníkov konania, ktoré v prípade prihlasovateľa zahŕňali tiež skutočnosti uvedené v odôvodnení predloženého rozhodnutia ÚPV ČR v rámci posúdenia spomínaných hľadísk.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Rott, Růžička & Guttman
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

II.

Mgr. Katarína Makel'ová
inventá
Palisády 50
811 06 Bratislava