



Banská Bystrica 6. marca 2015  
POZ 5383-2012 II/13-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. decembra 2013 namietateľom BIOFARMA, 50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX, Francúzsko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Fajnorovou, FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5383-2012/N-178-2013/Ris. z 29. októbra 2013 o zamietnutí námietok podaných proti zápisu označenia „Valdocef“, č. spisu POZ 5383-2012, do registra ochranných známok, prihlasovateľa Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD – Skopje, Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Macedónsko, v konaní zastúpeného spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5383-2012/N-178-2013/Ris. z 29. októbra 2013 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 5383-2012/N-178-2013/Ris. z 29. októbra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu slovného označenia „Valdocef“, č. spisu POZ 5383-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známok. Namietateľ podané námietky uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a odôvodnil ich tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 783177 „VALDOXAN“ (ďalej len „staršia ochranná známka“), pričom zastával názor, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť asociácie, čo je považované za pravdepodobnosť zámény.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napriek čiastočnej podobnosti porovnávaných označení týkajúcej sa ich začiatkových častí, hlavne vďaka úplne odlišnému ukončeniu porovnávaných označení, ktoré sa dostatočne výrazne prejaví tak pri fonetickej reprodukcii, ako aj pri ich vizuálnom vnímaní, v danom prípade nebude dochádzať k zámene prihláseného označenia a staršej ochrannej známky u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Pri podrobnom posúdení prvostupňový orgán v prvom rade konštatoval zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov. Ďalej uviedol, že pri vizuálnom a fonetickom hľadisku existuje medzi porovnávanými označeniami malá, resp. minimálna miera ich podobnosti. Po významovej stránke podľa prvostupňového orgánu porovnávané označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností konštatoval, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Čo sa týka zhodnotenia relevantnej verejnosti, prvostupňový orgán uviedol, že vzhľadom na povahu kolíznych tovarov, ktorými sú farmaceutické výrobky, príslušnú skupinu verejnosti tvorí jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici), u ktorej možno predpokladať vyššiu pozornosť, ale aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne pacienti, kde je možné taktiež predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že pacient ako konečný spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámeny označení liekov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Uviedol, že porovnávané označenia patria medzi dlhšie, sú fantazijné a ťažšie zapamätateľné. Zhodujú sa v piatich začiatkových písmenách z ôsmich, z čoho vyplýva, že sú prevažne podobné a odlišujú sa len v malej miere. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti zastával názor, že celkový vizuálny dojem kolíznych označení bez analýzy detailov je podobný. Ôsmich

Pri fonetickom hľadisku namietateľ poznamenal, že reprodukcia predmetných označení je zhodná v prvých dvoch slabikách z troch, a že pri trojslabičnom slove a zhode prvých dvoch slabík nemôže ísť len o minimálnu mieru fonetickej podobnosti.

Podľa názoru namietateľa, aj keby spotrebiteľia venovali zvýšenú pozornosť predmetným označeniam, je ťažko možné predpokladať, že si v pamäti zachovávajú ich presné znenie. Pravdepodobnejšie je, že si zapamätajú začiatkovú časť „VALDO-“, ale už nie koncovky „-cef“ a „-XAN“. Aj v prípade, že by označenia mal spotrebiteľ k dispozícii vedľa seba, nemôže podľa namietateľa prehliadnuť päť zhodných začiatkových písmen, čo pri osem písmenových slovách vedie k podobnému celkovému vnemu.

V závere rozkladu namietateľ ešte skonštatoval zhodnosť kolíznych tovarov a uviedol, že zhodná časť porovnávaných označení „VALDO-“, ktorá nemá zníženú rozlišovaciu spôsobilosť napr. tým, že by bola odvodená od účinnej látky, bude spôsobovať dojem, že takto označené výrobky pochádzajú od tej istej osoby, teda že majú spoločný pôvod. Podľa namietateľa prvostupňový orgán nezobral do úvahy ani zásadu, že nižšia miera podobnosti medzi porovnávanými tovarmi môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak, pričom v tomto prípade je miera podobnosti medzi porovnávanými označeniami vysoká. Aj keby bola nižšia, ako to konštatoval prvostupňový orgán, bolo potrebné v predmetnom prípade vziať do úvahy zhodnosť, resp. vysokú podobnosť kolíznych tovarov.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5383-2012 zamietol.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 17. marca 2014 uviedol, že s tvrdeniami namietateľa nesúhlasí.

Podľa jeho názoru spotrebiteľská verejnosť je v tomto prípade odborne vzdelaná a informovaná v príslušnom odbore (predpisujúci lekár), ktorá jednotlivým označeniam bude venovať značnú pozornosť. Tiež je potrebné zobrať do úvahy, že porovnávané označenia sú zapísané v inej indikačnej skupine (antidepresíva vs. antiinfekčné prípravky). Prihlásené označenie aj staršia ochranná známka sú dostatočne odlišené svojimi koncovkami ako z vizuálneho, tak aj z fonetického hľadiska.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a prihlásené označenie zapísal do registra.

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

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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 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 konania 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 „Valdocef“, číslo spisu POZ 5383-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12. júna 2012 prihlasovateľom Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD - Skopje, Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Macedónsko a zverejnená vo vestníku úradu 3. decembra 2012 pre tovary „*antiinfekčné prípravky na systémové použitie*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ BIOFARMA, 50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX, Francúzsko, je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 783177 „VALDOXAN“ s právom prednosti od 30. októbra 2001, ktorá je zapísaná pre tovary „*pharmaceutical products*“ (farmaceutické výrobky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ 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 so staršou ochrannou známkou z hľadiska vizuálneho a fonetického, ako aj z uvedených hodnotení vyplývajúceho konštatovania neexistencie pravdepodobnosti zámény medzi porovnávanými označeniami.

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 podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Porovnanie kolíznych tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán zhrnul do konštatovania, že tovary prihláseného označenia „*antiinfekčné prípravky na systémové použitie*“ sú rovnaké alebo 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 zhodnosti, resp. podobnosti tovarov 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 ich zhodnosti. Len pre doplnenie možno uviesť, že uvedený záver prvostupňového orgánu odôvodňuje v danom prípade najmä skutočnosť, že užší pojem tovarov u prihláseného označenia spadá pod širší pojem tovarov u staršej ochrannej známky.

K samotnému porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie je tvorené jedným slovom „Valdocef“, ktoré je napísané bežným typom písma. Staršia ochranná známka „VALDOXAN“ je tiež slovná, napísaná klasickým veľkým tlačným typom písma. V prípade výlučne slovných označení platí, že predmetom ochrany je slovo ako také, bez ohľadu na použitý font písma a bez ohľadu na to, či je znázornené veľkými alebo malými písmenami. Obidve označenia majú vizuálne rovnaký začiatok pozostávajúci z časti „Valdo-/VALDO-“ a odlišné koncovky „-cef“, resp. „-XAN“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade, na rozdiel od prvostupňového orgánu, zastáva názor, že zhoda začiatku daných slov nezakladá ich vizuálnu podobnosť len v malej miere, ale je potrebné priznať týmto označeniam strednú mieru vizuálnej podobnosti.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom je potrebné uviesť, že v tomto prípade ide o jednoslovné označenia, ktorých reprodukcia je rovnaká v začiatkovej časti „Valdo-“ a odlišná v koncovkách „-cef“, resp. „-XAN“. Vzhľadom na zvukovú zhodu ich prvých dvoch slabík opäť nemožno súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu o minimálnej miere fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, ale je nutné priznať týmto označeniam strednú mieru fonetickej podobnosti.

Čo sa týka sémantického hľadiska, v tejto časti sa orgán rozhodujúci o rozklade v plnej miere stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem, a teda sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, t. j. nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti. Na doplnenie možno uviesť, že v tejto časti prihlasovateľ napadnuté rozhodnutie nespochybnil.

Pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné zobrať do úvahy aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti spotrebiteľa sa však bude meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov. V preskúvanom prípade, kde tovarmi pri obidvoch posudzovaných označeniach sú farmaceutické výrobky, je nutné, ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán, predpokladať relatívne vysokú úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti. Predovšetkým zdravotníci pri predpisovaní liekov, ako aj farmaceutickí pracovníci v lekárnach majú vysoký stupeň pozornosti. Pokiaľ ide o koncových spotrebiteľov, je možné konštatovať, že lieky vydávané na základe lekárskeho predpisu, ale aj bez neho, možno považovať za výrobky, ktorým riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní spotrebiteľia venujú zvýšenú pozornosť, nakoľko si uvedomujú možné riziko (zdravotné následky) vyplývajúce zo zámery takýchto liekov.

V podanom rozklade namietateľ poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí nezobral do úvahy tzv. kompenzačný princíp, kde nižšia miera podobnosti medzi porovnávanými tovarmi môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Orgán rozhodujúci o rozklade však aj napriek skutočnosti, že kolízne tovary boli posúdené ako zhodné, a že na rozdiel od prvostupňového orgánu priznal porovnávaným označeniam stredný stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti, zastáva názor, že v preskúvanom prípade na základe odlišných koncoviek porovnávaných označení v spojitosti s vysokým stupňom pozornosti príslušnej skupiny verejnosti vo vzťahu k predmetným tovarom je možné pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vylúčiť. Inými slovami povedané, pri súčasnom použití na trhu nebude dochádzať k zámene prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, a to ani v prípade ich používania na rovnakých alebo podobných tovaroch. 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 nevyhovel, keďže podmienky pre ich úspešné uplatnenie nemožno v preskúvanom prípade považovať za splnené.

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.

Ing. Mária Fajnorová  
FAJNOR IP, s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava

II.

Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava