



Banská Bystrica 9. februára 2015
POZ 5480-2012 II/2-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. marca 2014 prihlasovateľom STYLPHARMA Holding, s. r. o., Akademička Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Antonom Kastlerom, Patentová a známková kancelária, Súmravná 12, 821 02 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5480-2012/N-17-2014/Ris zo 17. februára 2014 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „PHLEBODIA“, č. spisu POZ 5480-2012, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom Laboratoires INNOTHERA Sociétés par Actions Simplifiées, 22, Avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, Francúzsko, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre nárokované tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5480-2012/N-17-2014/Ris zo 17. februára 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 5480-2012/N-17-2014/Ris zo 17. februára 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „PHLEBODIA“, č. spisu POZ 5480-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známkov a predmetná prihláška bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a týkali sa všetkých nárokovovaných tovarov v triedach 5 a 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 204340 „FLEBODIA“ (ďalej len „staršia ochranná známka“), pričom vyjadril názor, že existuje pravdepodobnosť zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v danom prípade vyššia vizuálna podobnosť porovnávaných označení a ich fonetická zhodnosť v spojitosti so zhodnosťou a vyššou podobnosťou kolíznych tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vedie k záveru, že aj pri vyššom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény. Zároveň prvostupňový orgán uviedol, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení neexistuje.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení spochybnil vyhodnotenie zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj posúdenie podobnosti, resp. zhodnosti samotných porovnávaných označení.

Prihlasovateľ skonštatoval, že prvostupňový orgán pri vizuálnom posudzovaní podobnosti porovnávaných označení podhodnotil vplyv prvých písmen na ich odlišenie. Vyjadril názor, že z celkového vizuálneho vnemu sú porovnávané označenia zreteľne odlišné, nakoľko je zjavný rozdiel v ich dĺžke a v počiatočných písmenách „P“ a „F“, ktoré sú nezameniteľné, pričom údajnú vyššiu mieru ich podobnosti nemožno opierať o zhodnú časť „-LEBODIA“. Uvedené vyplýva z toho, že zhodná časť označení nemá pre spotrebiteľa význam, a preto si ju len ťažko zapamätá. Rovnako prihlasovateľ odmietol aj záver o fonetickej zhodnosti porovnávaných označení, nakoľko vyjadril presvedčenie, že väčšina slovenských spotrebiteľov bude reprodukovat' porovnávané označenia slovenskou výslovnosťou ako „flebodía“ vs. „plebodía“, čiže stanovisko o ich fonetickej zhodnosti je nesprávne. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, prihlasovateľ súhlasil s tým, že porovnávané označenia nemajú konkrétny význam, nie je možné vyvodit' významovú súvislosť medzi nimi, a preto sémantické hľadisko nemá vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Pokiaľ ide o prihlásené tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán príliš benevolentne a nedôvodne rozšíril ochranu pomerne úzkemu okruhu tovarov „farmaceutické prípravky, najmä venofarmaká“, pre ktoré je v registri zapísaná staršia ochranná známka. Nesúhlasil s názorom, že termín „farmaceutické prípravky“ je všeobecný pojem a tovary „venofarmaká“ sú len konkrétny príklad. Uviedol, že v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (ďalej len „Smernica“) má byť zoznam tovarov a služieb identifikovaný dostatočne jasne a presne, aby bolo umožnené jednoznačne určiť rozsah ochrany udelený zápisom príslušnej ochrannej známky. Podľa jeho názoru sú tovary staršej ochrannej známky špecifikované všeobecným termínom, ktorý je spresnený na „venofarmaká“, pričom pojem „najmä“ má okrem významu „predovšetkým, hlavne“ aj význam „menovite, konkrétne, presne“, a preto sa ochrana staršej ochrannej známky vzťahuje na „venofarmaká“. Tieto tovary nie sú podľa prihlasovateľa zhodné ani podobné s prihlásenými tovarmi. Odmietol tvrdenie, že kolízne tovary majú rovnaký pôvod, distribučné kanály, rovnakú a podobnú povahu a účel.

Prihlasovateľ zastával názor, že čiastočná miera vizuálnej a fonetickej podobnosti porovnávaných označení nespôsobuje v predmetnom prípade existenciu pravdepodobnosti zámery ani nevyvoláva asociáciu prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Argumentoval, že vzhľadom k povahe výrobkov je určitá podobnosť v názvoch liekov, liečivých prípravkov (napr. PARALEN vs. PANADOL, ACYLPYRIN vs. ANOPYRIN, SIMGAL vs. SIMVOR) bežným javom, pričom nedochádza k zámene medzi nimi zo strany spotrebiteľskej verejnosti, ktorá je tvorená odborníkmi, lekármi či farmaceutmi v nemocniciach a lekárňach.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že vo svojom vyjadrení k námietkam z 21. októbra 2013 uviedol, že namietateľ podal námietky v rozpore s dobrými mravmi a dobrou vierou, k čomu prvostupňový orgán nezaujal žiadne stanovisko. Namietateľ si totiž podal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 11129376 „PHLEBODIA“ mesiac po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky, z čoho vyplýva úmysel brániť prihlasovateľovi v predaji jeho výrobkov označených „PHLEBODIA“, medziiným aj na slovenskom trhu, a tak jeho konanie možno považovať za účelové.

Záverom prihlasovateľ vyjadril názor, že námietky sú neopodstatnené vzhľadom na nízky stupeň podobnosti porovnávaných označení, ako aj nízky stupeň podobnosti kolíznych tovarov. V predmetnom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení ani ich vzájomná asociácia, a preto prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie a predmetné námietky zamietol v celom rozsahu.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 17. júla 2014 uviedol, že sa s argumentáciou uvedenou v odôvodnení rozkladu nestotožňuje.

Pokiaľ ide o podobnosť kolíznych označení, zastal názor, že ak by si spotrebiteľ nezapamätal označenie kvôli časti „-LEBODIA“, písmená „PH“ nie sú tým prvkom, ktorý by pomohol rozlišovacej spôsobilosti a vďaka ktorému by označenie „PHLEBODIA“ získalo úplne novú dimenziu. Konštatoval, že vďaka písmenám „PH“ nebude prihlásené označenie odlišiteľné od staršej ochrannej známky „FLEBODIA“.

Namietateľ taktiež nesúhlasil so spochybnením fonetickej zhody porovnávaných označení. Uviedol, že výraz „PHLEBODIA“ je možné zaradiť do kategórie tzv. cudzích slov, keďže sa nevyskytuje v slovnej zásobe slovenského jazyka. Výslovnosť písmen „PH“ ako „F“ nie je podmienená znalosťou výhradne anglického jazyka, takúto výslovnosť možno nájsť v latinčine, ktorej výrazný vplyv badať dodnes, ako aj v taliančine, francúzštine, nemčine, v slovách gréckeho pôvodu a podobne. Interpretáciu hlások „PH“ ako „P“ považoval namietateľ za pomýlenú a nesprávnu. Uvedené by bolo v rozpore s výslovnosťou takých slov ako napr. Sulphur, Sophia, Staphylococcus, Symphonia, Philadelphia, kde aj slovenský spotrebiteľ vyslovuje hlásky „ph“ ako „f“.

Čo sa týka tovarov staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky, najmä venofarmaká*“, tieto nemožno podľa namietateľa interpretovať takým spôsobom, že v danom prípade je ochrana udelená len pre „*venofarmaká*“. V prípade, že chce prihlasovateľ spochybniť samotnú existenciu položky „*farmaceutické prípravky*“ Smernicou, namietateľ podotkol, že ide o už zapísanú ochrannú známku a v predmetnom konaní sa neposudzuje jej zoznam tovarov, ako je to v prípade konania o prihláške. Aplikovaním Smernice vo vzťahu k zapísanej ochrannej známke by išlo o neprípustné retroaktívne obmedzenie práv majiteľa staršej ochrannej známky. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že položka zoznamu staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky, najmä venofarmaká*“ vôbec nie je v rozpore so Smernicou, keďže tovary sú majiteľom identifikované dostatočne jasne a presne na určenie rozsahu ochrany. Staršia ochranná známka chráni farmaceutické výrobky v celej šírke a pojem „*venofarmaká*“ je uvedený v zozname tovarov iba ako príklad.

Namietateľ navyše poukázal na fakt, že aj samotný pojem „*venofarmaká*“ je veľmi široký. Ide o látky, ktoré zlepšujú činnosť žilovej sústavy a môžu byť prírodné aj syntetické. Zo syntetických látok je to napríklad kalcium dobesilát, heptaminol, naftazón, dietylamin. Často však ide o látky výhradne rastlinného pôvodu, obsahujúce rutín, ženšen, pagaštan konský, látky z listov vinnej révy, konkrétne napríklad flavonoidy – diosmín, hesperidín, rutín, rutosidy, pyknogenoly, saponíny – escín, ruscogeníny a iné rastlinné výťažky, ako je ginkgo antokyanozidy či deriváty ergotu, ktoré sú súčasťou vitamínových a podporných extraktov. Výrobky rastlinného pôvodu ako vitamíny, minerály, stopové prvky a ďalšie látky rastlinného pôvodu sú obsiahnuté aj v zozname tovarov prihláseného označenia, takže ide o tovary veľmi podobné, ktoré je možné všeobecne charakterizovať ako liečivá určené na zlepšenie či ochranu zdravia alebo prevenciu chorôb.

Záverom namietateľ vyjadril súhlas s výsledkom prvostupňového rozhodnutia a navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil napadnuté rozhodnutie a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5480-2012 zamietol pre všetky nárokované tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 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 označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 majiteľom

staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „PHLEBODIA“, č. spisu POZ 5480-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20. júla 2012 prihlasovateľom STYLPHARMA Holding, s. r. o., Akademia Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, a zverejnená vo vestníku úradu 1. marca 2013 pre tovary „výrobky farmaceutické a parafarmaceutické; diétne a nutričné prípravky na liečebné účely; sirupy na farmaceutické účely; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami; potravinové doplnky, nie na lekárske účely, obsahujúce látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy; potravinové doplnky, nie na lekárske účely, obsahujúce látky rastlinného pôvodu patriace do tejto triedy; vitamínové a multivitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; bylinné čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsle, alebo žuvačky s liečivými prísadami; dietetické látky upravené na lekárske účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na lekárske účely; bielkovinové prísady alebo potrava na lekárske účely; balzamy a krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje, oleje na lekárske účely; tuky na lekárske účely; liečivé soli; tinktúry na lekárske účely; bylinné výťažky alebo sirupy na lekárske použitie; vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám; droždie na farmaceutické účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá najmä z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru; proteín na ľudskú spotrebu; proteínové výrobky a prípravky na výživu; prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom patriace do tejto triedy“ v triede 5 a pre tovary „jedlá želatína, želatínové výrobky a prípravky ako potrava; jedlé tuky, jedlé oleje; extrakty z chaluáh ako potrava“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Laboratoires INNOTHERA Société par Actions Simplifiée, 22, Avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, Francúzsko, je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 204340 „FLEBODIA“ s právom prednosti od 1. júla 2002, ktorá je zapísaná pre tovary „farmaceutické prípravky, najmä venofarmaká“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie tak z hľadiska porovnania kolíznych označení, ako aj porovnania príslušných tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade preto preskúma rozhodnutie v tomto rozsahu, t. j. preskúma porovnanie tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a označení, a na to nadväzujúce celkové posúdenie pravdepodobnosti zámenny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Pravdepodobnosť zámenny 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 zámenny sú hodnotené podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámenny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámenny je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

V rámci posúdenia podobnosti tovarov kolíznych označení je potrebné zohľadniť všetky okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Pokiaľ ide o posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti tovarov kolíznych označení patriacich do triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V prípade prihláseného označenia ide o pomerne rozsiahly zoznam tovarov špecifikovaný vymenovaním jednotlivých výrobkov. Staršia ochranná známka je v prvom rade zapísaná pre všeobecný pojem „farmaceutické prípravky“, pod ktorý možno zahrnúť všetky lieky, liečivé látky, zmes liečivých látok, liečivé prípravky, ktoré majú liečebné alebo preventívne vlastnosti. Tieto látky môžu byť pôvodu živočíšneho, rastlinného alebo chemického a sú určené k priaznivému ovplyvňovaniu zdravia ľudí alebo zvierat. Ďalšou položkou v zozname tovarov staršej ochrannej známky sú „venofarmaká“, v prípade ktorých ide o heterogénnu skupinu liečiv používaných v terapii žilových ochorení. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na fakt, že je to skupina liečiv, ktorá je, tak ako uviedol namietateľ, tvorená viacerými druhmi liečiv rôzneho pôvodu pôsobiacich liečebne na ľudský organizmus. Zo zoznamu tovarov staršej ochrannej známky vyplýva, že vzhľadom na slovo „najmä“ sú „venofarmaká“ uvedené ako podskupina tovarov farmaceutické výrobky, ako bližšia špecifikácia, ktorá je v popredí aktivít namietateľa, avšak nie ako jediná špecifikácia. Uvedené potvrdzuje aj Synonymický slovník slovenčiny (Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000), podľa ktorého slovo „najmä“ predstavuje význam „predovšetkým, hlavne, nadovšetko, v prvom rade, zvlášť“. Orgán rozhodujúci o rozklade preto nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, ktorý tvrdí, že slovo „najmä“ zužuje všeobecný pojem „farmaceutické prípravky“ čisto na pojem „venofarmaká“. Zastáva názor, že zoznam tovarov farmaceutické prípravky, najmä venofarmaká“ je stanovený jasným spôsobom v súlade aj s Medzinárodným triednikom výrobkov a služieb pre účely registrácie ochrannej známky aktuálnym v čase zápisu staršej ochrannej známky a nie je relevantné spochybňovať ho odvolávaním sa na Smernicu.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tovary „výrobky farmaceutické a parafarmaceutické; diétne a nutričné prípravky na liečebné účely; sirupy na farmaceutické účely; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami; vitamínové a multivitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; bylinné čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsle, alebo žuvačky s liečivými prísadami; dietetické látky upravené na lekárske účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na lekárske účely; bielkovinové prísady alebo potrava na lekárske účely; balzamy a krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje, oleje na lekárske účely; tuky na lekárske účely; liečivé soli; tinktúry na lekárske účely; bylinné výťažky alebo sirupy na lekárske použitie; vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám; droždie na farmaceutické účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá najmä z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru; proteín na ľudskú spotrebu; proteínové výrobky a prípravky na výživu; prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom patriace do tejto triedy“ je dôvodné považovať za zhodné, resp. vysoko podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, keďže všetky tieto tovary slúžia na liečenie, prevenciu, diagnostiku chorôb. Všetky menované tovary nárokované prihlasovateľom majú rovnakú alebo podobnú povahu, účel, spoločné distribučné kanály, predajné či iné miesta spotreby, akými sú okrem lekární a špecializovaných predajní aj zdravotné strediská, nemocnice i samotné domácnosti, ako tovary staršej ochrannej známky „farmaceutické prípravky“.

Ďalšie prihlásené tovary „potravinové doplnky, nie na lekárske účely, obsahujúce látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy; potravinové doplnky, nie na lekárske účely, obsahujúce látky rastlinného pôvodu patriace do tejto triedy“ v triede 5 už svojim názvom naznačujú, že ide o výživové doplnky k ľudskej strave majúce priaznivý vplyv na zdravie vzhľadom k tomu, že obsahujú látky patriace do triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čiže liečivé látky ovplyvňujúce zdravie či pôsobiace preventívnym spôsobom, čím napomáhajú predísť ochoreniam rôzneho druhu. Z uvedeného je zrejmé, že tieto prihlásené tovary možno považovať za podobné vo vyššej miere s tovarmi staršej ochrannej známky „farmaceutické prípravky“, ale aj „venofarmaká“, keďže mnohé potravinové doplnky pôsobia pozitívne na srdcovo cievnu sústavu človeka.

Na základe vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán o zhodnosti a vyššej podobnosti prihlásených tovarov v triede 5 s tovarmi, pre ktoré je v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná staršia ochranná známka.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán posúdil predmetné označenia ako vizuálne podobné vo vyššej miere a z fonetického hľadiska ich považoval za zhodné. Sémantické hľadisko nemá podľa jeho názoru vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných označení, nakoľko sú tieto tvorené fantazijnými slovami bez konkrétneho významu.

Z vizuálneho porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je zrejmé, že ide o jednoslovné označenia „PHLEBODIA“ vs. „FLEBODIA“. Ide o slovné prvky pozostávajúce z 9, resp. 8 hlások. Keďže prihlásené označenie je v porovnaní so staršou ochrannou známkou tvorené len jednou hláskou navyše, nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že posudzované označenia sa už na prvý pohľad líšia svojou dĺžkou. Zároveň je potrebné poukázať na to, že predmetné označenia sú vizuálne zhodné v 7 hláskach umiestnených za sebou „-L-E-B-O-D-I-A“, pričom tieto tvoria väčštinovú časť porovnávaných slov. Označenia sa vizuálne odlišujú v začiatkových písmenách „PH“ vs. „F“, teda len v jednej, resp. v dvoch hláskach. Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, ktorý uviedol, že aj keď je začiatok označení spotrebiteľmi obvykle intenzívnejšie vnímaný, v preskúvanom prípade ide len o jedno, resp. dve písmená, za ktorými nasleduje prevažujúca časť slov, ktorá je zhodná. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán považuje porovnávané označenia za vizuálne podobné vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska je staršia ochranná známka reprodukováaná tak, ako je písaná, čiže „fle-bo-dia“. Pokiaľ ide o prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, a to že priemerný slovenský spotrebiteľ vníma názvy liekov ako pochádzajúce z latinčiny alebo iných cudzích jazykov, a preto sa nesnaží názvy liekov vyslovovať tak, ako sú písané, ale používa výslovnosť, ktorá nie je vlastná slovenskému jazyku. Uvedené platí najmä v prípade hlások „P“ a „H“ umiestnených za sebou ako „PH“, ktoré, ak nie sú skratkou (ako napríklad pH vody, titul PhD.), sú automaticky vyslovované slovenským spotrebiteľom, nielen odborníkom v danej oblasti, ako „f“. Okrem názvov liekov možno uviesť aj iné príklady, kedy slovenský spotrebiteľ bez zaváhania reprodukuje spojenie písmen „ph“ ako „f“, napríklad v slovách ako smartphone, telephone, photo, značka Philips a podobne, a preto predpoklad takejto výslovnosti nemožno spochybňovať. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie bude reprodukováané taktiež trojslabične ako „fle-bo-dia“, teda úplne rovnako ako staršia ochranná známka. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor o fonetickej zhodnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje slová „FLEBODIA“ a „PHLEBODIA“ za fantazijné, ktoré neevokujú u spotrebiteľov žiadny významový vnem, a preto sémantické hľadisko nemá na posúdenie podobnosti označení žiadny vplyv. Takéto konštatovanie nespochybnil ani prihlasovateľ v podanom rozklade.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán berie do úvahy, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov ako relevantnú tak širokú spotrebiteľskú verejnosť, ako aj odbornú verejnosť, pričom v oboch prípadoch je potrebné predpokladať vyšší stupeň pozornosti, ktorú táto verejnosť venuje výberu liekov, liečiv, potravinových doplnkov a podobne. V preskúvanom prípade boli kolízne tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdené ako zhodné alebo podobné vo vyššej miere a porovnávané označenia ako vysoko podobné z vizuálneho a zhodné z fonetického hľadiska, pričom sémantická stránka vnem spotrebiteľa neovplyvní. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť porovnávaných označení, túto orgán rozhodujúci o rozklade považuje vzhľadom na fantazijnosť príslušných slov za priemernú. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že napriek zvýšenej pozornosti, ktorú venuje spotrebiteľská verejnosť príslušným tovarom, v danom prípade existuje vzhľadom na zistené skutočnosti pravdepodobnosť zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že určitá podobnosť v názvoch liekov či liečivých prípravkov je bežným javom (napr. PARALEN vs. PANADOL, ACYLPYRIN vs. ANOPYRIN, SIMGAL vs. SIMVOR), pričom tieto nie sú považované za zameniteľné, je potrebné uviesť nasledovné. Názvy liekov, resp. liečivých prípravkov môžu mať v niektorých prípadoch zhodné alebo podobné slovné časti, a to z dôvodu obsahu rovnakej účinnej látky, ako je tomu aj v príkladoch uvedených prihlasovateľom. Skutočnosť, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sa zhodujú v časti „-LEBODIA“, však v predmetnom prípade nie je daná obsahom ich rovnakej účinnej látky, a preto predmetný argument prihlasovateľa možno považovať za irelevantný. Bez ohľadu na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že príklady označení, na

ktoré poukázal prihlasovateľ, nemožno považovať za analogické kolíznym označeniam „FLEBODIA“ vs. „PHLEBODIA“, ktoré sa líšia len v prvom, resp. v prvých dvoch písmenách.

Argument prihlasovateľa, že namietateľ nekonal v dobrej viere, pretože si podal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 11129376 „PHLEBODIA“ mesiac po tom, čo si podal prihlášku ochrannej známky „PHLEBODIA“, č. spisu POZ 5480-2012, na úrade prihlasovateľ, orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k preskúmanému prípadu považuje za bezpredmetný. Uvedené vyplýva z toho, že predmetom konania v danom prípade je skúmanie splnenia podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom námietky voči zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk boli podané na základe národnej staršej ochrannej známky. Na doplnenie možno uviesť, že v prípade, ak má prihlasovateľ za to, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva nebola podaná v dobrej viere, môže podať návrh na vyhlásenie jej neplatnosti na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), avšak toto konanie nebude mať vplyv na konanie o námietkach v preskúmanom prípade. Orgán rozhodujúci o rozklade len na ozrejmenie dodáva, že ochranná známka Spoločenstva č. 11129376 „PHLEBODIA“ bola síce prihlásená až 20. augusta 2012, ale jej majiteľ (v predmetnom konaní namietateľ) si uplatnil senioritu vo viacerých krajinách Európskej únie datovaných k rokom 2001 – 2002, čiže namietateľ mal v týchto krajinách zaregistrovanú ochrannú známku zhodnú s týmto označením už desať rokov pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade záver prvostupňového orgánu o naplnení podmienok uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za správny, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „PHLEBODIA“, č. spisu POZ 5480-2012, vo vzťahu k nim zamietnuť.

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.

Anton Kastler
Patentová a známková kancelária
Súmračná 12
821 02 Bratislava

II.

Ing. Tomáš Hörmann
HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ
Patentová, technická a známková kancelária
Repaškého 20
841 02 Bratislava