



Banská Bystrica 21. 8. 2020
POZ 954-2017/II-68-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. novembra 2018 prihlasovateľom Zentiva Group, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 954-2017/N-111-2018 z 19. októbra 2018 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „PALISAN“, č. spisu POZ 954-2017, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, D-66424 Homburg, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 954-2017/N-111-2018 z 19. októbra 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 954-2017/N-111-2018 z 19. októbra 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „PALISAN“, č. spisu POZ 954-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 13301461 „PARUSAN“ (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom zastal názor, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámery.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, a to napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán dospel k záveru o vizuálnej a fonetickej podobnosti porovnávaných označení. Vizuálna a fonetická podobnosť porovnávaných označení bola konštatovaná na základe skutočnosti, že začiatok slovných prvkov dotknutých označení „PA-“, ktorému spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, a koniec slovných prvkov „-SAN“ sú zhodné, takže dotknuté označenia sa zhodujú v piatich z celkového počtu siedmich písmen a líšia sa len v dvoch písmenách „-LI“ vs.

„-RU“ v strede slovných prvkov, ktoré však nie sú spôsobilé potlačiť zhodné začiatky a konce označení. Zároveň zastal názor, že sémantické hľadisko neovplyvní porovnanie posudzovaných označení a neprispieje k ich odlišeniu. Za relevantnú verejnosť prvostupňový orgán s ohľadom na povahu dotknutých tovarov považoval jednak odbornú verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál) s vyššou mierou pozornosti, ako aj širokú spotrebiteľskú verejnosť reprezentovanú hlavne pacientmi, v prípade ktorých je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť, a to vzhľadom na to, že si uvedomujú značné riziko vyplývajúce zo zámény označení farmaceutických produktov a s tým spojené negatívne následky na zdravie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s konštatovaním existencie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k nárokovaným tovarom a so zamietnutím napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej a fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V súvislosti s vizuálnym porovnaním kolíznych označení uviedol, že prvostupňový orgán nevzal do úvahy jeho argument týkajúci sa koncovky „-SAN“, ktorá sa v názvoch farmaceutických výrobkov často vyskytuje, pričom v Slovenskej republike je platných viac ako 400 zapísaných ochranných známk v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré túto koncovku obsahujú. Uvedená skutočnosť podľa prihlasovateľa nutne vedie k záveru o veľmi nízkej rozlišovacej spôsobilosti koncovky „-SAN“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom, z čoho vyplýva, že koncovka porovnávaných označení neprispieva k ich rozlíšeniu. Zároveň konštatoval, že aj slabika „PA-“ sa na začiatku označení liekov bežne vyskytuje. Prihlasovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-273/02 z 20. apríla 2005 CALYPSO vs. CALPICO, ods. 39 (ďalej „CALYPSO/CALPICO“), kde sa uvádza, že *„vo všeobecnosti, ak ide o pomerne stručné slovné označenia, ako sú predmetné dve označenia, ich stredové prvky sú rovnako dôležité ako prvky na začiatku a konci označenia“*. Uviedol, že ani tento argument prvostupňový orgán nevzal do úvahy. Vzhľadom na to, že slabika „PA-“ a koncovka „-SAN“ sú v označeniach liečiv bežné, prihlasovateľ zastal názor, že odlišnosť v stredových slabikách posudzovaných označení „-LI-“, resp. „-RU-“ nadobúda nepomerne väčší význam. Z uvedených dôvodov sú podľa prihlasovateľa porovnávané označenia vizuálne podobné len do určitej miery.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že rozdielna slabika „-li-“ vs. „-ru-“ uprostred posudzovaných označení nie je schopná potlačiť zhodný, dostatočne dlhý a výrazný fonetický vnem vytvorený rovnakými hláskami na ich začiatku a konci. Odvolal sa na svoje vyjadrenie k námietkam, kde uviedol, že vzhľadom na prítomnosť znejšej zvučnej spoluhlásky „r“ výslovnosť staršej ochrannej známky „PARUSAN“ bude znieť vždy tvrdo, zatiaľ čo výslovnosť prihláseného označenia „PALISAN“ je mäkká, neznelá. Výslovnosť a zvukový vnem slabík „-ru-“ a „-li-“ sú úplne rozdielne, čo sa podľa prihlasovateľa zreteľne odráža v reprodukcii porovnávaných označení a zabezpečuje ich dostatočnú odlišnosť z fonetického hľadiska.

V súvislosti so sémantickým porovnaním prihlasovateľ konštatoval, že koncovka „-SAN“ je odvodená od latinského „sanus“, čo znamená „zdravý“, a preto vo vzťahu k tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb má nízku rozlišovacu spôsobilosť. Z uvedeného dôvodu bude verejnosť vnímať predovšetkým slovné časti „PARU-“ vs. „PALI-“. Prihlasovateľ uviedol, že kým slovná časť „PARU-“ v slovnom prvku predstavujúcom staršiu ochrannú známku je fantazijná, slovná časť „PALI-“ v prihlásenom označení je odvodená od účinnej látky „Paliperidón“, ktorá sa používa na liečbu psychických ochorení, pričom lieky obsahujúce túto účinnú látku sú dostupné len na lekárske predpis. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že zo sémantického hľadiska nemožno porovnávané označenia považovať za podobné.

Pokiaľ ide o nárokované, resp. zapísané tovary, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán neprihliadol na jeho argument, že staršia ochranná známka sa používa pre stimulačný šampón, ktorý redukuje vypadávanie vlasov a urýchľuje rast nových vlasov, pričom ide o voľno predajný kozmetický prípravok. Naproti tomu, prihlásené označenie je nárokované a bude používané pre farmaceutický prípravok na predpis, ktorý podlieha registrácii v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, a preto je zřejmé, že distribučné siete a okruh relevantných spotrebiteľov vo vzťahu k výrobkom označeným porovnávanými označeniami sa budú líšiť. Prihlasovateľ v snahe vylúčiť akúkoľvek možnosť zámény nárokovaných, resp. zapísaných tovarov po podaní formálneho rozkladu požiadal o zúženie zoznamu tovarov prihláseného označenia nárokovaných v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na *„liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske použitie, všetky vyššie uvedené tovary s výnimkou prípravkov na stimuláciu liečby rastu vlasov.“*

Prihlasovateľ napokon vytkol prvostupňovému orgánu, že hoci ako príslušnú skupinu spotrebiteľskej verejnosti, vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, určil jednak odbornú verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej sa predpokladá vyššia miera pozornosti a jednak pacientov, u ktorých je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť, keďže konečný spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámeny označení farmaceutických produktov, a s tým spojené negatívne následky na zdravie, zvýšenú pozornosť relevantnej verejnosti vo vzťahu k nárokovým, resp. prihláseným tovarom nezohľadnil v celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny.

Na základe vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade námietky podanej proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk zamietol.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 20. februára 2019 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa v podanom rozklade a v plnom rozsahu sa stotožnil s napadnutým rozhodnutím, ktoré označil za správne po vecnej aj formálnej stránke.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-273/02 z 20. apríla 2005 „CALYPSO/CALPICO“ uviedol, že skutkové okolnosti v danom prípade boli odlišné ako v preskúvanom prípade, pretože označenie „CALYPSO“ má význam a miera podobnosti označení „CALYPSO“ vs. „CALPICO“ je výrazne nižšia ako v prípade označení, ktoré sú predmetom hodnotenia v preskúvanom prípade.

Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, namietateľ nesúhlasil s názorom prihlasovateľa o podobnosti porovnávaných označení len do určitej miery. Stotožnil sa so stanoviskom prvostupňového orgánu, že rozdiel medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska síce môže byť spotrebiteľom postrehnuteľný pri týchto pomerne krátkych označeniach, ale nie je dostatočný na to, aby ich spotrebiteľ pri zbežnom pohľade bezpečne rozlíšil, a teda predmetné označenia sú pre spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska podobné.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, namietateľ na rozdiel od prihlasovateľa zastal názor, že rozdielna druhá slabika v porovnávaných označeniach nie je schopná prevážiť zhodu vo výslovnosti ich prvej a tretej slabiky a celková výslovnosť oboch označení je do vysokej miery podobná. Namietateľ pritom poukázal aj na všeobecne prijímanú fonetickú podobnosť hlások „L“ a „R“, čo prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu nezohľadnil. Namietateľ sa nestotožnil ani s názorom prihlasovateľa, že výslovnosť prihláseného označenia je mäkká. Vzhľadom na to, že ide o cudzí výraz, pri jeho výslovnosti sa neuplatňuje slovenské pravidlo o zmäkčovaní. Prvostupňový orgán podľa namietateľa dospel k správne záveru, keď uviedol, že rozdielna slabika uprostred slovného prvku porovnávaných označení nie je schopná prevážiť zhodný, dostatočne dlhý výrazný fonetický vnem vytvorený zhodnými hláskami, pričom celkový rytmus a dĺžka ich reprodukcie sú rovnaké.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa o nižšej rozlišovacej spôsobilosti koncovky „-SAN“, pričom uviedol, že je nesprávne analyzovať mieru rozlišovacej schopnosti jednotlivých slabík, pretože priemerný spotrebiteľ vníma označenie ako celok a z tohto hľadiska treba posudzovať aj podobnosť označení. Namietateľ v súlade s názorom prvostupňového orgánu považoval porovnávané označenia za umelo vytvorené fantazijné slová bez konkrétneho významu, a preto sémantické hľadisko podľa jeho názoru neprispieje k ich odlíšaniu.

Čo sa týka porovnania kolíznych tovarov, namietateľ zastal názor, že prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie bolo správne a vychádzalo z porovnania tovarov, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie a zapísaná staršia ochranná známka. Tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán mal porovnávať kozmetický prípravok a farmaceutický prípravok na predpis, nemá podľa názoru namietateľa oporu v predmetnom námietkovom konaní, v rámci ktorého sa porovnávajú tovary kolíznych označení tak, ako sú prihlásené, resp. zapísané do registra. V súvislosti so zúžením nárokovovaných tovarov zo strany prihlasovateľa na „*liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske použitie, všetky vyššie uvedené tovary s výnimkou prípravkov na stimuláciu liečby rastu vlasov*“ namietateľ uviedol, že zúženie zoznamu tovarov neznižuje nebezpečenstvo zámeny porovnávaných označení na strane verejnosti, pretože aj naďalej ide

v oboch prípadoch o liečivá a farmaceutické tovary, s ktorými sa spotrebiteľská verejnosť stretáva na rovnakých miestach, ako sú napríklad kamenné lekárne alebo e-shopy s liekmi.

S ohľadom na uvedené námietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade, aj napriek zúženiu zoznamu nárokovateľných tovarov prihlasovateľom, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie o vyhovení námietkam a zamietnutí napadnutej prihlášky ochrannej známky potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 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 o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje uplatnený námietkový dôvod] označenie sa 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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovnej ochrannej známky „PALISAN“, č. spisu POZ 954-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 31. marca 2017 prihlasovateľom Zentiva Group, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika, a zverejnená vo vestníku úradu 4. septembra 2017 pre tovary „*liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske použitie*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podaním z 21. novembra 2018 prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznam tovarov na „*liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske použitie, všetky vyššie uvedené tovary s výnimkou prípravkov na stimuláciu liečby rastu vlasov*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, D-66424 Homburg, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 13301461 „PARUSAN“ s právom prednosti od 26. septembra 2014, zapísanej pre tovary „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, including non-medical skin cleaning and care preparations, and hair care preparations; hair lotions; all of the aforesaid goods being intended solely for use on humans, being other than for veterinary use or veterinary products*“ (bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; parfumérske oleje, éterické oleje, kozmetické prípravky, vrátane nelekárskych prípravkov na čistenie a ošetrovanie pokožky, ako aj prípravky na ošetrovanie vlasov; vlasové vody; všetky uvedené výrobky len na

použitie pre ľudí a nie na zverolekárske použitie alebo ako zverolekárske prípravky) v triede 3 a „*pharmaceutical preparations and substances; lotions for pharmaceutical purposes; medical nutritional supplements; vitamin preparations, including beauty capsules; natural and homeopathic preparations and substances for medical purposes; all of the aforesaid goods exclusively for the stimulation of hair growth, being intended solely for use on humans, being other than for veterinary use or veterinary products*“ (farmaceutické prípravky a látky; roztoky na farmaceutické použitie; medicínske potravinové doplnky; vitamínové prípravky vrátane beauty-kapsúl; prírodné a homeopatické výrobky a substancie na medicínske účely; všetky vymenované tovary, výlučne so zameraním na stimulovanie rastu vlasov, len na použitie pre ľudí a nie na zverolekárske použitie alebo ako zverolekárske prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to jednak s ohľadom na posúdenie podobnosti porovnávaných označení, ako aj s ohľadom na porovnanie kolíznych tovarov, pričom po podaní formálneho rozkladu požiadal o zúženie zoznamu nárokových tovarov.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný 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 zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery 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.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Uviedol, že nárokové tovary „*liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske použitie*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú široko formulované tovary, ktoré svojím obsahom môžu pokrývať aj zapísané tovary staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky a látky výlučne so zameraním na stimulovanie rastu vlasov*“ v rovnakej triede. V tejto súvislosti konštatoval, že kolízne tovary sú určené na liečbu alebo prevenciu ochorení u ľudí, môžu mať zhodného výrobcu, rovnaký okruh spotrebiteľov, môžu byť predávané v podobnej forme a baleniach na rovnakých predajných miestach (v lekárňach) a môžu byť distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu nemožno vylúčiť. Na základe uvedeného prvostupňový orgán považoval kolízne tovary za zhodné a/alebo podobné.

Vzhľadom na skutočnosť, že úrad na základe žiadosti prihlasovateľa o zúženie zoznamu prihlásených tovarov doručenej 21. novembra 2018 (t. j. v rámci konania o rozklade) vykonal úpravu zoznamu tovarov prihláseného označenia na tovary „*liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske použitie, všetky vyššie uvedené tovary s výnimkou prípravkov na stimuláciu liečby rastu vlasov*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom z vyjadrenia namietateľa o rozklade je zjavné, že zotrváva na názore o dôvodnosti podaných námietok, pretože tovary prihláseného označenia aj po zápise zúženia považuje za

podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa bude ďalej zaoberať posúdením dôvodnosti podaných námietok s ohľadom na zúžený zoznam tovarov prihláseného označenia.

Čo sa týka posúdenia podobnosti predmetných tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že nárokované tovary aj po dodatočnom zúžení zoznamu tovarov a služieb prihlasovateľom naďalej zahŕňajú širokú škálu liečiv a farmaceutických výrobkov určených na liečbu rôznych zdravotných problémov, medzi ktoré patria okrem iného rôzne kozmetické výrobky s liečivými účinkami, ako aj prípravky určené na prevenciu, výživu a podobne. Nárokované tovary teda aj po zúžení zahŕňajú rôzne výživové doplnky, vitamínové prípravky, potravinové doplnky, ktoré sa užívajú na celkovú podporu zdravia organizmu, čo následne vplýva aj na zdravie pokožky, nechťov a vlasov. Tovary staršej ochrannej známky predstavujú špecializované liečivá a farmaceutické prípravky používané vo vzťahu k problémom s vypadávaním a rastom vlasov. Kvalita vlasov, ich vypadávanie a rast však súvisia s celkovým zdravím, so zdravou pokožkou, ako aj so zdravou výživou, a preto tieto tovary môžu zahŕňať širokú škálu výrobkov, ako sú šampóny, krémy, vlasové toniká, výživové a vitamínové kúry s vyživovacími, ochrannými a regeneračnými účinkami aplikované na vlasovú pokožku, ale aj rôzne vitamínové preparáty, potravinové doplnky, minerály, hormonálne prípravky, homeopatiká a podobne, ktoré obmedzujú vypadávanie vlasov a podporujú ich zdravý rast, prípadne obmedzujú tvorbu lupín a zabraňujú masteniu vlasov. Uvedené výrobky sa predávajú v lekárňach alebo prostredníctvom internetového predaja na webových stránkach rôznych lekární. Z uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že porovnávané tovary majú rovnakú povahu (ide o farmaceutické výrobky), používajú sa na rovnaký účel, ktorým je liečba a prevencia zdravotných problémov, zamerané sú na rovnakých spotrebiteľov, a to profesionálov v oblasti ľudského zdravia a pacientov, pričom distribučné kanály, ako aj predajné miesta (zdravotné centrá, lekárne) sú taktiež rovnaké. Zhodujú sa tiež v zdroji pôvodu, ktorým je farmaceutický priemysel, pričom nemožno vylúčiť, že posudzované výrobky budú vyrábané rovnakým výrobcom. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje aj na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, z ktorej vyplýva, že vo farmaceutickom priemysle sa vyrába široká škála liekov s rôznymi terapeutickými indikáciami, čoho si je široká verejnosť vedomá. Lieky môžu mať rovnaký spôsob používania a môžu si navzájom konkurovať, resp. môžu sa navzájom aj dopĺňať. Lieky s odlišnou terapeutickou indikáciou sa považujú za podobné (rozsudok Všeobecného súdu z 24. mája 2011, vo veci T-161/10, „E-PLEX“, body 22 – 25). Inými slovami, samotná skutočnosť, že v danom prípade farmaceutické prípravky, pre ktoré je v registri zapísaná staršia ochranná známka sú určené na podporu rastu vlasov, pričom liečivá a farmaceutické prípravky nárokované pre prihlásené označenie nie sú na takýto účel určené, neznamená, že tieto tovary sú automaticky nepodobné.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že nárokované tovary prihláseného označenia je potrebné považovať za podobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia nebudú u relevantného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neprispieja k odlišeniu porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia „PALISAN“ vs. „PARUSAN“, pričom vizuálne porovnanie slovných označení predstavuje analýzu samotných slovných prvkov vykonanú s ohľadom na počet či sled písmen, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na pozíciu zhodných písmen označení a v neposlednom rade aj s ohľadom na štruktúru označení ako celkov. Pri vizuálnom porovnaní označení však nemožno opomenúť, že spotrebiteľ zvyčajne vníma označenie ako celok a neprístupuje ku skúmaniu jeho detailov, a preto malé odlišnosti týkajúce sa písmen nemusia postačovať na vylúčenie existencie vizuálnej podobnosti označení, najmä keď porovnávané označenia majú rovnakú štruktúru. Čo sa týka vizuálneho porovnania hodnotených označení „PALISAN“ vs. „PARUSAN“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané slovné označenia sú napísané tlačnými písmenami štandardného typu písma a majú rovnakú dĺžku, nakoľko obe označenia pozostávajú zo siedmich písmen. Na ich začiatku sa nachádzajú rovnaké písmená „PA-“ a ukončené sú rovnakou koncovkou „-SAN“. Porovnávané slovné prvky sa líšia len v dvoch písmenách „-LI-“ vs. „-RU-“, ktoré sa nachádzajú na tretej a štvrtej pozícii. Porovnávané slovné prvky sa teda zhodujú v piatich zo siedmich písmen a odlišujú sa len v dvoch písmenách uprostred. Na základe uvedeného kolízne označenia pôsobia podľa orgánu

rozhodujúceho o rozklade ako celky podobným vizuálnym dojomom, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o ich vizuálnej podobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že konštatovanie vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky neovplyvní ani argument prihlasovateľa, že koncovka „-SAN“ sa v názvoch farmaceutických výrobkov často vyskytuje a v Slovenskej republike je platných viac ako 400 zapísaných ochranných známk v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, a že rovnako aj začiatočná slabika „PA-“ v označení liečiv je bežná. Prípadná frekvencia použitia určitých slabík v názvoch farmaceutických výrobkov nezamedzí tomu, aby spotrebiteľ vizuálne vnímal označenia, ktoré sa zhodujú v piatich zo siedmich písmen, ako podobné. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade tiež uvádza, že časté zápisy ochranných známk v registri s koncovkou „-SAN, nemusia odrážať reálnu situáciu na trhu (reálne používanie ochranných známk s koncovkou „-SAN“).

Pokiaľ ide o rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-273/02 z 20. apríla 2005 „CALYPSO/CALPICO“, na ktorý prihlasovateľ poukázal v súvislosti s hodnotením vplyvu odlišnosti v stredových písmenách „-LI-“ vs. „-RU-“ na výsledný vizuálny vnem, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom hodnotenia v prípade, na ktorý prihlasovateľ poukázal, boli v porovnaní s preskúmaným prípadom odlišné označenia. Uvedené vyplýva z toho, že slovné prvky „CALYPSO“ vs. „CALPICO“ sa zhodujú v začiatočnej časti „CAL“ a v poslednom písmene „O“, pričom Všeobecný súd v ods. 38 konštatoval, že „*sled písmen ‚PIC‘ v strede prihlasovanej ochrannej známky je totiž úplne odlišný od sledu písmen ‚YPS‘ v ochrannej známke namietajúcej strany*“. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne konštatuje, že v preskúmanom prípade sa kolízne označenia zhodujú v piatich zo siedmich písmen na rovnakých pozíciách a odlišujú sa len v dvoch písmenách uprostred slov, čo prispieva k tomu, že porovnávané označenia „PALISAN“ vs. „PARUSAN“ ako celky vyvolávajú podobný vizuálny vnem.

V prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že celkový fonetický vnem, ktorý predstavuje relevantný faktor fonetického porovnania označení, je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými sú označenia tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu vo fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v napadnutom rozhodnutí, a to že prihlásené označenie bude zvukovo realizované ako „pa-li-san“ a staršia ochranná známka ako „pa-ru-san“. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané fonetické podoby sa zhodujú v počte slabík (tri), pričom jednotlivé slabiky na rovnakých pozíciách pozostávajú z rovnakého počtu hlások s rovnakou štruktúrou striedania spoluhlásky so samohláskou. Pri výslovnosti porovnávaných označení sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Podoby reprodukcie hodnotených označení sa zhodujú v začiatočných slabikách „pa-“, na ktoré sa podľa pravidiel slovenskej výslovnosti kladie najväčší dôraz a spotrebiteľ ich vníma s najväčšou pozornosťou, a v koncovkách „-san“. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že rozdielna slabika „-li-“ vs. „-ru-“ uprostred kolíznych označení nie je schopná potlačiť zhodný fonetický vnem rovnakých slabík na konci a na začiatku porovnávaných označení, a to ani pri zohľadnení argumentu prihlasovateľa, že kým slabika „-li-“ v prihlásenom označení je mäkká a neznená, slabika „-ru-“ v slovnom prvku predstavujúcom staršiu ochrannú známku znie tvrdo. Rozdielne slabiky porovnávaných označení neovplyvnia fonetiku do takej miery, aby zabránili výslednému podobnému vnemu, ktorým porovnávané označenia pri ich reprodukcii na spotrebiteľa pôsobia. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje fonetickú podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slová „PALISAN“ a „PARUSAN“, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné označenia. S ohľadom na skutočnosť, že žiadne z hodnotených označení nemá pre spotrebiteľa konkrétny význam, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že koncovka „-SAN“ je odvodená od latinského „sanus“, čo znamená zdravý a slovná časť „PALI-“ v prihlásenom označení je odvodená od účinnej látky „Paliperidón“, ktorá sa používa na liečbu psychických ochorení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že časť „PALI-“, ako ani

koncovka „-SAN“ nepredstavujú ucelené samostatné slová alebo zaužívané skratky majúce význam, pričom spotrebiteľ bude vnímať porovnávané označenia ako celky a nebude ich umelo rozdeľovať na jednotlivé časti, resp. slabiky, ktorým by priradil význam odvodený od iných slov. Porovnávané označenia nie sú dlhé, majú jednoduchú štruktúru, časti slov nie sú žiadnym spôsobom zvýraznené alebo oddelené, a preto je málo pravdepodobné, že by si relevantný spotrebiteľ rozložil prihlásené označenie na dve slová „PALI“ a „SAN“, ale naopak, sústreďuje sa na slovo „PALISAN“ ako na celok, ktorý bude považovať za vymyslené slovo bez akéhokoľvek významu. Uvedený argument prihlasovateľa je preto potrebné považovať vo vzťahu k sémantickému porovnaniu za bezpredmetný.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery je potrebné zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných označení. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinkčivým prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na skutočnosť, že koncovka „-SAN“ vzhľadom na jej význam odvodený od slova „sanus“ vo vzťahu k tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa vyskytuje v mnohých ochranných známkach, a preto má nízku rozlišovaciu spôsobilosť a začiatková slabika „PA-“ v označení liečiv je taktiež bežná, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne uvádza, že relevantný spotrebiteľ bude vnímať kolízne označenia ako jednotné celky, a teda ako fantazijné slovné prvky bez konkrétneho významu. Z uvedeného dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia majú priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné ďalej vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa však môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Pokiaľ ide o relevantnú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v posudzovanom prípade nie je sporné, že túto tvoria dve skupiny, a to jednak odborná verejnosť reprezentovaná profesionálmi z oblasti medicíny a farmácie a široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú predstavujú pacienti ako koncoví spotrebiteľia liekov. Relevantná spotrebiteľská verejnosť (odborná aj laická) pritom venuje označeniam farmaceutických výrobkov zvýšenú pozornosť tak v prípade liekov na predpis, ako aj v prípade voľne dostupných liekov, ako to vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora EÚ (napr. rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-331/09 z 15. decembra 2010 „Tolposan“, body 26 – 28).

Čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že v preskúvanom prípade existuje pravdepodobnosť zámery na strane relevantnej verejnosti, a to vzhľadom na vizuálnu, ako aj fonetickú podobnosť kolíznych označení danú najmä ich rovnakým začiatkom a koncom, ako aj dĺžkou označení (rovnaký je pri zvukovej reprodukcii aj rytmus a intonácia) a skutočnosť, že sémantické hľadisko neprispieje k ich odlíšaniu, a zároveň s ohľadom na podobnosť tovarov, na ktoré sa kolízne označenia vzťahujú. Uvedené platí aj za predpokladu, že predmetným tovarom budú spotrebiteľia venovať zvýšenú pozornosť. Pri prevahe podobných znakov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú celkový dojem z označení, spotrebiteľia ani pri zvýšenej pozornosti nebudú schopní tieto fantazijné označenia odlíšiť len na základe rozdielu v dvoch písmenách, resp. hláskach uprostred, a to najmä pokiaľ sa s nimi stretnú s určitým časovým odstupom. Je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľia obvykle nemajú možnosť priameho porovnania označení, pričom porovnávané označenia ako celky podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zanechávajú v mysli spotrebiteľa veľmi podobný celkový dojem, a preto budú pre spotrebiteľskú verejnosť, napriek jej vyššej pozornosti, ťažko rozlíšiteľné.

V nadväznosti na argumentáciu prihlasovateľa ohľadne vyššej pozornosti spotrebiteľov pri výbere predmetných tovarov orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že aj keď je pozornosť spotrebiteľa jednou z relevantných skutočností, ktorú je potrebné pri posúdení pravdepodobnosti zámery zohľadniť, sama osebe nemôže byť ukazovateľom neexistencie pravdepodobnosti zámery označení, bez ohľadu na ostatné skutkové okolnosti posudzovaného prípadu. Ako bolo uvedené, v predmetnom prípade, vychádzajúc z porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, je potrebné konštatovať, že porovnávané označenia vyvolávajú veľmi podobný celkový dojem, a preto pravdepodobnosť zámery nemožno vylúčiť ani pri vyššej pozornosti venovanej dotknutým tovarom.

Napokon v nadväznosti na skutočnosť, že prihlasovateľ vytýkal prvostupňovému orgánu, že tento na vyššiu pozornosť spotrebiteľskej verejnosti pri výbere predmetných tovarov neprihliadal, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že z napadnutého rozhodnutia (str. 5, posledného odseku) je zrejmé, že prvostupňový orgán predpokladanú vyššiu pozornosť spotrebiteľa zohľadnil. Napriek tomu však konštatoval v predmetnom prípade existenciu pravdepodobnosti zámenny posudzovaných označení, a to s ohľadom na ostatné okolnosti tohto prípadu, s čím sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, a to vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom prihláseného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava

II.
HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava