



Banská Bystrica 12. 2. 2021

POZ 256-2018/II-1-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 17. júla 2019 prihlasovateľom Athol, s. r. o., Hviezdoslavova 106, 026 01 Vyšný Kubín, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Tomášom Pukajom, Hviezdoslavovo námestie 1661, 026 01 Dolný Kubín 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 256-2018/N-61-2019 zo 14. júna 2019 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „DEZADERM“, č. spisu POZ 256-2018, do registra ochranných známk, podaným namietateľom BIOFARMA, 50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX, Francúzsko, 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 zamieta a rozhodnutie zn. POZ 256-2018/N-61-2019 zo 14. júna 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 256-2018/N-61-2019 zo 14. júna 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška slovnjej ochrannej známky „DEZADERM“, č. spisu POZ 256-2018 (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 neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnjej ochrannej známky č. 1263959 „DETRADERM“ platnej na území Slovenskej republiky (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom zastal názor, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámény.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény 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 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 vysokej miere vizuálnej podobnosti a o fonetickej podobnosti porovnávaných označení. Vysoká vizuálna podobnosť bola konštatovaná na základe skutočnosti, že slovný prvok prihláseného označenia pozostáva z 8-mich písmen, z ktorých 7 písmen (D/E/-/A/D/E/R/M) sa zhoduje s písmenami slovného prvku staršej ochrannej známky, pričom sú zhodne pozíčne umiestnené na začiatku a konci slovných prvkov. Pokiaľ ide o fonetickú podobnosť porovnávaných

označení, prvostupňový orgán uviedol, že ich prvá a posledná slabika sú zhodné „de-/derm“ a minimálny rozdiel pri zvukovej realizácii nastáva len v strednej časti označení „-za-/tra-“, ktorú môže spotrebiteľ vnímať menej intenzívne. Zároveň zastal názor, že sémantické hľadisko neovplyvní porovnanie posudzovaných označení a neprispieje k ich odlišeniu, prípadne označenia budú zhodne poukazovať na rovnaký význam s ohľadom na ich zhodnú koncovú časť „-derm“ (dermatologický, dermatológia a iné), ktorú si spotrebiteľ môže sémanticky spájať s pokožkou. Za relevantnú verejnosť prvostupňový orgán s ohľadom na povahu dotknutých tovarov považoval jednak odbornú spotrebiteľskú verejnosť s vyššou mierou pozornosti, ako aj širokú spotrebiteľskú verejnosť, v prípade ktorej je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť, a to vzhľadom na to, že predmetné tovary sú určené na účel súvisiaci s poskytovaním lekárskej starostlivosti.

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

Prihlasovateľ sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti uviedol, že staršia ochranná známka je zložená zo slabík „DE-TRA-DERM“, pričom prihlásené označenie pozostáva zo slabík „DE-ZA-DERM“. Prihlásené označenie sa teda podľa názoru prihlasovateľa foneticky odlišuje od staršej ochrannej známky, keďže slabiku „-ZA-“ nemožno zameniť so slabikou „-TRA-“. Konštatoval, že práve slabika „-ZA-“ má v prihlásenom označení vysokú rozlišovaciu funkciu.

Zároveň prihlasovateľ zdôraznil, že porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou za účelom posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery musí byť vykonané s ohľadom na celkový dojem, ktorý vyvoláva každé z porovnávaných označení, keďže nemožno predpokladať, že by relevantná spotrebiteľská verejnosť v predmetnom prípade rozkladala porovnávané označenia na viaceré prvky a vzájomne ich porovnávala.

Z hľadiska porovnania kolíznych tovarov prihlasovateľ konštatoval, že pri posúdení ich podobnosti je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, tzn. ich povahu, účel, doplnujúci a konkurenčný charakter. V tejto súvislosti poznamenal, že spotrebiteľ sa rozhodne kúpiť porovnávané tovary až po tom, ako sa ubezpečí, že skutočne zodpovedajú jeho potrebám. Táto skutočnosť následne znižuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení zo strany spotrebiteľov.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že prihlásené označenie bude zapísané do registra ochranných známk.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 2. októbra 2019 v plnom rozsahu stotožnil s napadnutým rozhodnutím, v ktorom boli podľa jeho názoru obsiahnuté a zhrnuté všetky relevantné fakty týkajúce sa posúdenia podobnosti a zámery porovnávaných označení.

Prihlasovateľ podľa namietateľa nesprávne posúdil podobnosť porovnávaných označení, a to najmä z fonetického hľadiska. Nesúhlasil s jeho tvrdením, že slabika „-ZA-“ v prihlásenom označení má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti uviedol, že jednak ide o strednú časť označenia, pričom zvyčajne sa za dôležitejšiu časť pre prínos k rozlišovacej spôsobilosti označení považuje ich začiatok, resp. aj koniec a jednak klasifikácia slabiky ako nositeľky rozlišovacej spôsobilosti je diskutabilná.

Namietateľ súhlasil s prihlasovateľom, že označenia majú byť porovnávané ako celok. Rozbor a rozdelenie označení na jednotlivé slabiky má byť chápaný len ako pomôcka pri hodnotení podobnosti a zameniteľnosti označení ako celkov.

Namietateľ zastal názor, že tovary označené staršou ochrannou známkou a prihláseným označením sa nemusia nevyhnutne a vždy vyskytovať spolu na predajných miestach, a preto je potrebné zvážiť aj to, že spotrebiteľ porovnáva označenia na základe pamäťového vnemu. Uvedené nesie so sebou riziko porovnávania nedokonale zapamätaného výrazu, a to najmä v prípade náhodného či nepravidelného kontaktu s porovnávanými označeniami. Vzhľadom na podobne znejúce začiatky a konce porovnávaných označení „DE-“ a „-DERM“ sa podľa namietateľa zvyšuje problematickosť ich odlišenia, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich zámery.

Ďalej namietateľ konštatoval, že prvostupňový orgán v preskúmanom prípade správne a v súlade s rozhodovacou praxou posúdil mieru pozornosti priemerného spotrebiteľa. Dodatočné argumenty prihlasovateľa preto podľa jeho názoru nemajú vplyv na celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny.

Napokon namietateľ poukázal na zásadu vzájomnej závislosti, podľa ktorej vysoká miera podobnosti až zhodnosť kolíznych označení môže byť kompenzovaná nižšou podobnosťou tovarov a služieb a naopak, pričom v tejto súvislosti uviedol, že v predmetnom prípade je potrebné zohľadniť vysokú podobnosť až zhodnosť nárokových tovarov s tovarmi staršej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie 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 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 § 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.

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

Prihláška slovej ochrannej známky „DEZADERM“, č. spisu POZ 256-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 31. januára 2018 prihlasovateľom Athol, s. r. o., Hviezdoslavova 106, 026 01 Vyšný Kubín, a zverejnená vo vestníku úradu 2. mája 2018 pre tovary „farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; dezinfekčné prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ BIOFARMA, 50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX, Francúzsko, je majiteľom medzinárodnej slovej ochrannej známky č. 1263959 „DETRADERM“, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 5. februára 2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3, 10, 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pre tovary „*pharmaceutical and veterinary products; dermatological products; sanitary products for medical purposes; medicated baths; dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; herbal teas; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants;*

products for destroying vermin; fungicides, herbicides“ (farmaceutické a veterinárne výrobky; dermatologické výrobky; hygienické výrobky na lekárske účely; liečivé kúpele; dietetické potraviny a látky na lekárske alebo veterinárne účely, detská výživa; bylinné čaje; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, materiál na obvazy; materiály na zubné výplne a odtlačky; dezinfekčné prostriedky; produkty na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy) 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.

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, distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Konštatoval, že nárokovanie tovarov „*farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky*“ sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 5 „*farmaceutické a veterinárne výrobky*“ a nárokovanie tovarov „*dezinfekčné prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie*“ sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*dezinfekčné prostriedky; hygienické výrobky na lekárske účely*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti poznamenal, že nárokovanie tovarov v triede 5 sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, keďže sú uvedené pod zhodnými, resp. synonymickými názvami.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s konštatovaním prvostupňového orgánu o zhodnosti kolíznych tovarov stotožňuje, keďže nárokovanie tovarov „*farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; dezinfekčné prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno aj bez podrobnejšieho porovnávanía označiť za identické s tovarmi „*farmaceutické a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na lekárske účely, dezinfekčné prostriedky*“ v rovnakej triede, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, nakoľko sú vyjadrené zhodnými alebo významovo synonymickými výrazmi. Dodáva, že prihlasovateľ v podanom rozklade síce spochybnil záver, ku ktorému došiel prvostupňový orgán v rámci porovnania kolíznych tovarov, avšak okrem všeobecného tvrdenia, že pre posúdenie podobnosti tovarov je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory z hľadiska ich povahy, účelu, doplnujúceho a konkurenčného charakteru, neuviedol žiadne ďalšie argumenty.

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 došiel k záveru o vysokej miere ich podobnosti z vizuálneho hľadiska a k záveru o ich fonetickej

podobnosti. Sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia sú tvorené fantazijnými slovnými prvkami bez konkrétneho významu, neprispieje k odlišeniu porovnávaných označení, prípadne označenia budú zhodne poukazovať na rovnaký význam spájaný s pokožkou odvodený od ich zhodnej koncovky „derm“.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia „DEZADERM“ vs. „DETRADERM“, 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 posudzovaných označení „DEZADERM“ vs. „DETRADERM“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majú takmer rovnakú dĺžku, nakoľko pozostávajú z ôsmich, resp. deviatich písmen. Na ich začiatku sa nachádzajú rovnaké písmená „DE-“ a ukončené sú rovnakou koncovkou „-ADERM“. Porovnávané slovné prvky sa líšia len v písmenách „-Z-“ vs. „-TR-“, ktoré sa nachádzajú na tretej, resp. tretej a štvrtej pozícii. Porovnávané slovné prvky sa teda zhodujú v siedmich z ôsmich, resp. deviatich písmen a odlišujú sa len v jednom, resp. dvoch písmenách uprostred. Na základe uvedeného kolízne označenia pôsobia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade ako celky podobným vizuálnym dojmom, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o vysokej miere ich vizuálnej podobnosti.

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 „de-za-derm“ a staršia ochranná známka ako „de-tra-derm“. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané fonetické podoby sa zhodujú v počte slabík (tri), pričom jednotlivé slabiky na rovnakých pozíciách pozostávajú z rovnakého, resp. v prípade druhej slabiky podobného počtu hlások s rovnakou štruktúrou striedania spoluhlások s navzájom zhodnými samohláskami. Pri výslovnosti porovnávaných označení sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Podoby reprodukcie hodnotených označení sa zhodujú v začiatkových slabikách „de-“, na ktoré sa podľa pravidiel slovenskej výslovnosti kladie najväčší dôraz a spotrebiteľ ich vníma s najväčšou pozornosťou, a v koncovkách „-derm“. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že rozdielna slabika „-za-“ vs. „-tra-“ uprostred kolíznych označení, ktorá navyše obsahuje v oboch prípadoch rovnakú samohlásku „a“, nie je schopná potlačiť zhodný fonetický vnem rovnakých slabík na začiatku a konci porovnávaných označení. 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.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa o vysokej rozlišovacej spôsobilosti slabiky „-za-“ v prihlásenom označení, tento nemožno považovať za relevantný. Rozlišovacia spôsobilosť porovnávaných označení, resp. ich prvkov, je síce jedným z faktorov, ktorý je potrebné zobrať do úvahy pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámeny, avšak v prípade slovných označení, akými sú porovnávané označenia, nie je možné posudzovať rozlišovaciu spôsobilosť ich jednotlivých slabík, ale je potrebné hodnotiť rozlišovaciu spôsobilosť slovných prvkov ako takých.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slová „DEZADERM“ a „DETRADERM“, 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. V súvislosti so sémantickým porovnaním sa však orgán

rozhodujúci o rozklade stotožňuje aj so záverom prvostupňového orgánu, že vzhľadom na zhodnú koncovku „-DERM“ môžu označenia zhodne poukazovať na rovnaký význam spájaný s pokožkou.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery je potrebné tiež zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia vnímané spotrebiteľom ako celky 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 pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa, napriek zvýšenej miere jeho pozornosti, ktorú venuje predmetným tovarom, reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia sú vo vysokej miere vizuálne podobné, ako aj foneticky podobné, pričom sémantické hľadisko, v prípade, že posudzované označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neovplyvní porovnanie kolíznych označení, resp. sémantické hľadisko bude prispievať k podobnému vnímaniu označení vzhľadom na významovo zhodnú koncovku „-DERM“. Tovary, na ktoré sa porovnávané označenia vzťahujú, je pritom potrebné považovať za zhodné. Rovnako je potrebné uviesť, že aj keď pozornosť spotrebiteľa je jednou z relevantných skutočností, ktoré je potrebné zohľadniť, ani zvýšenú pozornosť spotrebiteľa nie je možné vnímať ako skutočnosť, ktorá je samotne spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámery bez ohľadu na ostatné okolnosti prípadu, ako sú podobnosť kolíznych označení a zhodnosť posudzovaných tovarov. Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku použité na rovnakých tovaroch, na ktoré sa predmetné označenia vzťahujú, vzhľadom na veľmi podobný celkový dojem, ktorým kolízne označenia pôsobia, napriek zvýšenej miere pozornosti, ktorú im bude venovať, nebude schopný len na základe rozdielu v jednom, resp. dvoch písmenách uprostred bezpečne odlišiť, a to najmä v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že posúdenie existencie pravdepodobnosti zámery musí byť vykonané s ohľadom na celkový dojem porovnávaných označení, pričom označenia nemožno rozkladať na jednotlivé prvky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z uvedených skutočností je zřejmé, že tak pri porovnaní kolíznych označení z jednotlivých hľadísk, ako aj pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámery zohľadnil porovnávané označenia ako celky, pričom rovnako postupoval aj prvostupňový orgán. Detailná analýza posudzovaných označení z jednotlivých hľadísk je bežným postupom, ktorý úrad vykonáva za účelom zistenia, aká je ich výsledná podobnosť ako celkov a ako tieto označenia pôsobia na spotrebiteľa z hľadiska celkového dojmu. S ohľadom na uvedené možno tento argument prihlasovateľa považovať za bezpredmetný.

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 zámery, a to vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom prihláseného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné 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 uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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.

JUDr. Tomáš Pukaj
Hviezdoslavovo námestie 1661
026 01 Dolný Kubín 1

II.

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