



*Banská Bystrica 8. 4. 2021
POZ 1966-2018/II-30-2021*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 5. decembra 2019 prihlasovateľom XANTIS PHARMA LIMITED, Lemesou 5, Eurosure Tower, 1 st floor, Flat/Office 101, 2112 Nicosia, Cyprus, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1966-2018/N-105-2019 z 5. novembra 2019 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „Solixa“, č. spisu POZ 1966-2018, do registra ochranných známk, podaným namietateľom SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária Záhradnícka 36, 821 08 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 1966-2018/N-105-2019 z 5. novembra 2019 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1966-2018/N-105-2019 z 5. novembra 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 „Solixa“, č. spisu POZ 1966-2018 (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 slovnjej ochrannej známky EÚ č. 14985261 „SOLIQUA“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú táto kolíznym tovarom venuje. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej a fonetickej podobnosti. Sémantické hľadisko vzhľadom na to, že porovnávané označenia nemajú žiadny význam, neovplyvní porovnanie posudzovaných označení. Vizuálna podobnosť bola konštatovaná na základe skutočnosti, že porovnávané označenia obsahujú na začiatku slovného prvku štyri

rovnaké písmená na rovnakej pozícii „SOLI-“ a ich slovné prvky sa končia rovnakým písmenom „A“ a rozdiel medzi oboma slovnými prvkami je len v písmenách „X“ a „QU“ v strede označení. Pri fonetickom porovnaní prvostupňový orgán konštatoval, že vzhľadom na rozdiel len v jednom písmene v rámci tretej slabiky kolíznych označení „so-li-ksa“ vs. „so-li-kva“ sú kolízne označenia z fonetického hľadiska podobné. Za relevantnú verejnosť prvostupňový orgán s ohľadom na povahu dotknutých tovarov považoval jednak odbornú verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál, veterinári) s vyššou mierou pozornosti, ako aj širokú spotrebiteľskú verejnosť reprezentovanú hlavne pacientmi a majiteľmi zvierat, v prípade ktorých je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť, a to vzhľadom na to, že si uvedomujú značné riziko vyplývajúce zo zámieny 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 zámieny 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 vizuálnej a fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V súvislosti s vizuálnym porovnaním kolíznych označení uviedol, že zhodnosť ich prvých štyroch písmen „SOLI-“ vs. „soli-“ nepostačuje na konštatovanie podobnosti porovnávaných označení ako celkov. Prihlasovateľ zastal názor, že porovnávané označenia sú pomerne krátke, a preto skutočnosť, že prihlásené označenie je o jedno písmeno kratšie ako staršia ochranná známka, prispieva k ich vizuálnemu odlíšaniu. V tejto súvislosti 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 ak ide vo všeobecnosti o pomerne stručné slovné označenia, ich stredové prvky sú rovnako dôležité ako prvky na začiatku a na konci označenia. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že posudzované označenia obsahujú taktiež rozdielne koncovky „-xa“ vs. „-QUA“, ktoré sú už pri zbežnom pohľade výrazne odlišné, a to nielen svojou dĺžkou, resp. počtom písmen, ale najmä prítomnosťou výrazne odlišných písmen „x“ vs. „Q“, ktoré sú v slovenskom jazyku neobvyklé, a preto pútajú pozornosť spotrebiteľa. Zdôraznil, že porovnávané označenia majú rozdielnú skladbu písmen, pretože kým prihlásené označenie je tvorené pravidelným striedaním spoluhlások a samohlások, staršia ochranná známka „SOLIQUA“ má na konci označenia dve samohlásky vedľa seba „UA“, ktorých kombinácia je v slovenskom jazyku značne neobvyklá, a preto zaujme spotrebiteľa pri vizuálnom vneme. Podľa prihlasovateľa všetky uvedené skutočnosti pútajú pozornosť spotrebiteľa v takej miere, že si porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska nebude zamieňať.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, tieto budú vyslovené ako „so-li-xa“ vs. „so-li-kva“. Napriek skutočnosti, že ich prvé dve slabiky sú foneticky zhodné, výrazný rozdiel vo výslovnosti koncových častí predmetných označení „-xa“ vs. „-kva“ podľa prihlasovateľa neunikne pozornosti spotrebiteľa, nakoľko v oboch prípadoch ide o relatívne krátke označenia.

Prihlasovateľ zastal názor, že vzhľadom na vizuálne a fonetické rozdiely posudzovaných označení, ako aj s ohľadom na skutočnosť, ako budú porovnávané označenia pôsobiť na spotrebiteľa ako celok, nemožno predpokladať, že spotrebiteľ si bude takto označované tovary zamieňať alebo vyvodzovať súvislosť ohľadom ich obchodného pôvodu.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych tovarov, prihlasovateľ konštatoval, že záver o ich zhodnosti, ku ktorému dospel prvostupňový orgán, nezodpovedá skutočnému stavu na príslušnom trhu a ani rozsahu ochrany. Uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná pre „*antidiabetické prípravky*“, teda pre veľmi úzky rozsah farmaceutických prípravkov určených na liečenie diabetes (ľudovo cukrovky). Napriek jednoznačnosti znenia týchto tovarov prvostupňový orgán priznal staršej ochrannej známke neúmerne širší rozsah ochrany, a to pre všetky farmaceutické i veterinárne prípravky. Majiteľ staršej ochrannej známky, ktorá sa vzťahuje len na „*antidiabetické prípravky*“, si nemôže podľa prihlasovateľa nárokovať práva v súvislosti s akýmikoľvek liečivami, lekáorskými prípravkami a tiež zverolekáorskými prípravkami. Zdôraznil, že iba skutočnosť, že tovary spadajú do rovnakej triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je nepostačujúca na konštatovanie ich podobnosti. Dôležitý je charakter a určenie kolíznych tovarov.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že podľa platnej registrácie a kategorizácie liekov je na trhu produkt „Solixa“ definovaný obsahom účinnej látky Solifenacín, ktorá patrí do skupiny anticholinergických liekov. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity príliš aktívneho (hyperaktívneho) močového mechúra. Na

druhej strane liek „SOLIQUA“ obsahuje 2 liečivá: inzulín glargín, dlhodobý účinkujúci typ inzulínu, ktorý pomáha kontrolovať hladinu cukru v krvi (glukózu) počas celého dňa a lixisenatid, ktorý pomáha telu vyrábať svoj vlastný doplnkový inzulín ako odpoveď na zvýšenie hladiny cukru v krvi a spomaľuje vstrebávanie cukru z potravy. Liek „SOLIQUA“ sa teda používa na liečbu cukrovky 2. typu u dospelých, pričom pomáha kontrolovať hladinu cukru v krvi, ak je príliš vysoká. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané označenia sú prihlásené, resp. zapísané pre tovary úplne odlišného charakteru, s úplne odlišnými účinnými látkami a odlišným účelom použitia. Kým liek „Solixa“ spadá do oblasti urológie, liek „SOLIQUA“ spadá do oblasti diabetológie. Ide o rozdielne odbory medicíny, a teda aj o rozdielne skupiny tak odbornej, ako aj bežnej spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ v tejto súvislosti zdôraznil, že kolízne tovary majú rozdielny účel použitia, rozdielnu povahu, podstatné vlastnosti, spôsob výroby, pôvod, a nie sú navzájom konkurenčnými. Samotný spôsob predaja/ponuky sieťou lekární a zdravotníckych zariadení, je sám o sebe nedostatočným faktorom na konštatovanie ich podobnosti.

Prihlasovateľ ďalej prvostupňovému orgánu vytkol, že pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámene nedostatočne zohľadnil zvýšenú mieru pozornosti spotrebiteľskej verejnosti. V tejto súvislosti poukázal na rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-331/09 z 15. decembra 2010 „Tolposan“ a vo veci T-288/08 z 15. marca 2012 „Zydus“. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že je nepravdepodobné, že pri zvýšenej pozornosti spotrebiteľa a označeniach tvorených krátkym slovom, kde je dôraz kladený na celé slovo, by došlo k zámene tovarov alebo k vyvodzovaniu asociácií, že produkty pochádzajú od rovnakých alebo prepojených subjektov.

Na podporu svojich argumentov prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorým boli námietky v rovnakej veci zamietnuté a ochranná známka č. 377043 „Solixa“ bola zaregistrovaná.

Na záver prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal napadnuté rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 22. júna 2020 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa uvedenými v odôvodnení rozkladu. Zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je správne, podrobne a dostatočne odôvodnené a prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí vysporiadal so všetkými argumentami prihlasovateľa.

V súvislosti s porovnaním kolíznych tovarov odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že staršej ochrannej známke bol priznaný širší rozsah ochrany ako vyplýva zo zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná v registri a tiež argument, že podľa skutočnej situácie na trhu s liečivami je zrejmé, že porovnávané označenia chránia tovary odlišného charakteru. Zdôraznil, že v rámci porovnania kolíznych tovarov v zmysle uplatneného námietkového dôvodu je potrebné zohľadniť skupinu zapísaných, resp. nárokovaných tovarov, na ktoré sa vzťahujú porovnávané označenia a nie tovary, ktoré sú pod týmito označeniami skutočne uvádzané na trh. Prvostupňový orgán podľa namietateľa správne uviedol, že zo znenia nárokovaných tovarov prihláseného označenia nevyplýva žiadna špecifikácia, pričom úrad je pri porovnávaní tovarov a služieb viazaný znením zoznamov, pre ktoré sú označenia prihlásené a zapísané. Argumentáciu prihlasovateľa ohľadne skutočnej situácie na trhu a liečebnom zameraní produktu prihlasovateľa namietateľ preto považoval za irelevantnú.

Podľa názoru namietateľa je zrejmé, že v preskúmanom prípade sú tovary označené porovnávanými označeniami tovarmi toho istého druhu, konkrétne ide o farmaceutické výrobky, ktoré sú určené tým istým spotrebiteľom, t. j. zdravotníckym pracovníkom a pacientom, pričom sú používané rovnaké distribučné kanály, konkrétne zdravotné strediská a lekárne. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne skonštatoval, že staršia ochranná známka je zapísaná pre prípravky zamerané na liečbu cukrovky (ľudí a aj zvierat), ktoré patria do všeobecnej kategórie liečiv, lekárskeho prípravkov a zverolekárskeho prípravkov, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie. Argumenty prihlasovateľa v podanom rozklade týkajúce sa nepodobnosti tovarov staršej ochrannej známky a tovarov prihláseného označenia namietateľ preto označil za nedôvodné.

V súvislosti s porovnaním samotných označení namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že zhodné znaky označení nepostačujú na konštatovanie ich podobnosti. Prihlasovateľ podľa namietateľa v podanom rozklade opomenul skutočnosť, že porovnávané označenia sa zhodujú v piatich písmenách, a to v prvých štyroch písmenách „SOLI-“ a v koncovom písmene „-A“. Namietateľ taktiež uviedol, že rozdielna dĺžka porovnávaných označení 7 vs. 6 písmen, pri rovnakých začiatkových a koncových písmenách, nie je tak

výrazná, aby spôsobovala vizuálne odlišenie týchto označení. Súhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, ktorý uviedol, že vzhľadom na smer čítania budú spotrebiteľia s väčšou pozornosťou vnímať v prihlásenom označení a v staršej ochrannej známke hlavne začiatočnú časť slovného prvku „SOLI“, ale ich pozornosti neunikne ani rovnaké koncové písmeno „A“. Namietateľ sa stotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že uvedená zhoda je spôsobilá potlačiť odlišnosť písmen v strede porovnávaných označení.

Namietateľ nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa týkajúcou sa jeho poukazu na rozsudok „CALYPSO/CALPICO“, pričom zastal názor, že závery z predmetného rozhodnutia sú neaplikovateľné v preskúvanom prípade. V rámci označení „CALYPSO“ vs. „CALPICO“ sa prejavuje odlišné striedanie spoluhlások a samohlások, pričom obe označenia obsahujú zdvojenie spoluhlások (2 spoluhlásky idúce po sebe) na rozličných pozíciách. Slovný prvok „CALYPSO“ obsahuje zdvojenie spoluhlások na piatej a šiestej pozícii, pričom slovný prvok „CALPICO“ obsahuje zdvojenie spoluhlások na tretej a štvrtej pozícii, čo spôsobuje tak vizuálny rozdiel, ako aj výraznú fonetickú odlišnosť prejavujúcu sa v rozdielnej dynamike, intonácii a prízvuku pri fonetickej reprodukcii predmetných označení. Čo sa týka porovnávaných označení „SOLIQUA“ vs. „Solixa“, v týchto sa pravidelne striedajú samohlásky so spoluhláskami, tieto neobsahujú zdvojenie spoluhlásky, a teda pozostávajú zo štruktúrne odlišnej skladby spoluhlások a samohlások.

V súvislosti s vizuálnym vnímaním koncoviek „-xa“ vs. „-QUA“ porovnávaných označení namietateľ odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že predmetné koncové časti sú už pri zbežnom pohľade výrazne odlišné počtom písmen a prítomnosťou výrazne odlišných písmen „x“ vs. „Q“, ktoré sú v slovenskom jazyku neobvyklé. Zastal názor, že pri bežnom vizuálnom vnímaní porovnávaných označení priemerný spotrebiteľ nebude rozdeľovať predmetné slovné prvky na začiatočnú časť „soli“ a koncovku „xa“, resp. „QUA“, keďže prvé dve slabiky „SOLI-“ nemajú žiadny opisný alebo sugestívny význam vo vzťahu k farmaceutickým prípravkom. Spotrebiteľia budú vnímať porovnávané označenia ako celok, pričom platí, že v prípade slovných označení vnímajú spotrebiteľia prirodzene začiatočnú časť označení s väčšou pozornosťou. Súhlasil so skutočnosťou, že písmená „x“ a „Q“, ktoré, aj keď sú obsiahnuté v slovenskej abecede, nie sú úplne bežné. Zdôraznil však, že obe porovnávané označenia obsahujú na rovnakej pozícii jedno z nie úplne bežných písmen, čo nenapomáha spotrebiteľovi pri rozlíšení označení, pretože si spotrebiteľ nemusí presne zapamätať, ktoré konkrétne, nie úplne bežné písmeno („x“ alebo „Q“), obsahuje to ktoré označenie. Namietateľ tiež zdôraznil, že spotrebiteľ pri bežnom vizuálnom vnímaní nevykonáva detailnú analýzu štruktúry označenia a jeho skladby, čo sa týka počtu spoluhlások alebo samohlások. Súhlasil so záverom prvostupňového orgánu uvedeným v napadnutom rozhodnutí, že zhoda prvých štyroch písmen a koncového písmena je spôsobilá potlačiť odlišnosť písmen v strede označení, a preto na základe porovnania možno konštatovať, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Čo sa týka fonetického porovnania kolíznych označení, namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že ich koncové časti majú jasne a zreteľne odlišnú výslovnosť. Prihlasovateľ podľa jeho názoru v podanom rozklade nesprávne uviedol výslovnosť prihláseného označenia ako „so-li-xa“, pretože správny fonetický zápis prihláseného označenia je „so-li-ksa“. Podľa namietateľa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vykonal podrobné fonetické posúdenie podobnosti porovnávaných označení vzhľadom na všetky kritériá, ktoré je potrebné vyhodnotiť. Záver prvostupňového orgánu, že rovnaký počet slabík, rovnaký rytmus a intonácia pri vyslovovaní porovnávaných označení spôsobí ich fonetickú podobnosť považoval namietateľ za správny.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény, namietateľ poukázal na skutočnosť, že porovnávané slovné prvky „Solixa“ vs. „SOLIQUA“ sa zhodujú v 5 písmenách na vhodných pozíciách (prvé štyri písmená a koncové písmeno). Piate a šieste písmeno „-QU-“ v staršej ochrannej známke sú nahradené písmenom „-x-“ v prihlásenom označení. Z vizuálneho hľadiska, aj pri predpokladanej zvýšenej pozornosti spotrebiteľa, ktorá však neznamená detailné analyzovanie označení, je rozdiel v písmenách „x“ a „QU“ nachádzajúcich sa v druhej polovici porovnávaných označení, nevýrazný. Z fonetického hľadiska je rozdiel pri vyslovovaní kolíznych označení spočívajúci v podstate iba v jednom odlišnom písmene tretej slabiky „-s-“ vs. „-v-“ takisto nevýrazný až zanedbateľný. Zároveň písmeno „x“ rovnako ako písmeno „Q“ nie sú bežne používané, teda spotrebiteľ si nemusí zapamätať, ktoré z nich bolo obsiahnuté v ktorom označení. Berúc do úvahy zhodu alebo vysokú podobnosť kolíznych tovarov a podobný celkový dojem, ktorým porovnávané označenia pôsobia na priemerného spotrebiteľa, je pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky podľa namietateľa reálna.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorým boli námietky v rovnakej veci zamietnuté, uviedol, že rozhodnutia zahraničných úradov nemožno považovať za smerodajné, keďže nezohľadňujú vnímanie priemerného slovenského spotrebiteľa.

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

Prihláška slovnej ochrannej známky „Solixa“, č. spisu POZ 1966-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5. septembra 2018 prihlasovateľom XANTIS PHARMA LIMITED, Lemesou 5, Eurosure Tower, 1 st floor, Flat/Office 101, 2112 Nicosia, Cyprus, a zverejnená vo vestníku úradu 1. októbra 2018 pre tovary „*liečivá, lekárske a zverolekárske prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzsko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ 14985261 „SOLQUA“ s právom prednosti od 8. januára 2016, zapísanej pre tovary „*antidiabetic preparations*“ (antidiabetické prípravky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámény 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 zámény 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 zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény

preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

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 spoliehať 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 „*liečivá; lekárske a zverolekárske prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*antidiabetické prípravky*“ v rovnakej triede. Uvedené odôvodnil tým, že staršia ochranná známka je zapísaná pre prípravky zamerané na liečbu cukrovky (ľudí a aj zvierat), ktoré patria do všeobecnej kategórie liečiv, lekárske a zverolekárske prípravky, pre ktoré je nárokovanie prihlásené označenie.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nárokovanie tovarov „*liečivá, lekárske a zverolekárske prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno aj bez podrobnejšieho porovnávania označiť za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*antidiabetické prípravky*“ v rovnakej triede. Nárokovanie tovarov „*liečivá, lekárske a zverolekárske prípravky*“ predstavujú široko formulované tovary, ktoré svojím obsahom môžu pokrývať aj tovary staršej ochrannej známky, ktoré sú určené na liečbu cukrovky ľudí aj zvierat. Inými slovami, užší pojem je zahrnutý v širšom, a preto sú kolízne tovary zhodné.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že podľa skutočnej situácie na trhu s liečivami je zjavné, že porovnávané označenia chránia tovary odlišného charakteru, konkrétne, že kým liek „Solixa“ spadá do oblasti urológie, liek „SOLQUA“ spadá do oblasti diabetológie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pre účely posúdenia pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa porovnanie tovarov a služieb musí zakladať na znení uvedenom v príslušných zoznamoch tovarov/služieb tak, ako sú zapísané v registri ochranných známk, resp. nárokovanie na zápis do registra ochranných známk. Akékoľvek skutočné alebo zamýšľané použitie, ktoré nie je uvedené v zozname tovarov a služieb, nie je pre posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb podstatné. S ohľadom na uvedené argumentácia prihlasovateľa ohľadom skutočného používania prihláseného označenia na označovanie liekov určitej kategórie, ako aj dôkazy predložené v tejto súvislosti, nemožno považovať v danom prípade za relevantné.

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 vizuálnej a fonetickej podobnosti. Sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia sú tvorené fantazijnými slovnými prvkami bez konkrétneho významu, neprispieva 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 „Solixa“ vs. „SOLQUA“. 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. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v prípade výlučne slovných označení je chránené slovo ako také, nie jeho grafické vyjadrenie, a preto je

irelevantné, či je slovo znázornené veľkými alebo malými písmenami. Čo sa týka vizuálneho porovnania posudzovaných označení „Solixa“ vs. „SOLIQUA“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majú takmer rovnakú dĺžku, nakoľko pozostávajú zo šiestich, resp. siedmich písmen. Na ich začiatku sa nachádzajú štyri rovnaké písmená „SOLI-“ a ukončené sú rovnakým koncovým písmenom „-A“. Porovnávané slovné prvky sa líšia len v písmenách „-x-“ vs. „-QU-“, ktoré sa nachádzajú na piatej, resp. piatej a šiestej pozícii. Porovnávané slovné prvky sa teda zhodujú v piatich zo šiestich, resp. siedmich písmen a odlišujú sa len v jednom, resp. dvoch písmenách pred koncovým písmenom „-A“. V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že písmená „x“ a „Q“ sú v slovenskom jazyku neobvyklé, a preto zabezpečia odlišenie porovnávaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto písmená sa v názvoch liekov vyskytujú pomerne často. Rozdiel v písmenách „x“ vs. „QU“, ktoré sa navyše nachádzajú vo vnútri slov, nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočný na to, aby potlačil vizuálnu podobnosť označení vyvolanú zhodnými písmenami „SOLI-“ na začiatku a rovnakým koncovým písmenom „-A“. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o rozsudok Všeobecného súdu „CALYPSO/CALPICO“, na ktorý prihlasovateľ poukázal v súvislosti s hodnotením vplyvu odlišnosti písmen „-x-“ vs. „-QU-“ vo vnútri porovnávaných označení na ich celkový vizuálny vnem, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom hodnotenia v danom rozsudku boli v porovnaní s preskúmaným prípadom odlišné označenia. Slovné prvky „CALYPSO“ vs. „CALPICO“ sa zhodujú v začiatkovej časti „CAL“ a v poslednom písmene „O“, pričom Všeobecný súd v bode 38 konštatoval, že „*sled písmen ‚PIC‘ v strede prihlasovanej ochrannej známky je totiž úplne odlišný od sledu písmen ‚YPS‘ v ochrannej známke namietajúcej strany*“. Na rozdiel od označení, ktoré boli predmetom porovnania v uvedenom rozsudku, sa porovnávané označenia zhodujú v piatich zo šiestich, resp. siedmich písmen a odlišujú sa len v jednom, resp. dvoch písmenách „-x-“ vs. „-QU-“ vo vnútri porovnávaných slov, a preto poukaz prihlasovateľa na uvedený rozsudok nie je pre posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky relevantný.

V prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že celkový fonetický vnem je závislý 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 „so-li-ksa“ a staršia ochranná známka ako „so-li-kva“. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané fonetické podoby sa zhodujú v počte slabík (tri) pozostávajúcich z rovnakého počtu hlások. Pri výslovnosti porovnávaných označení sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Podoby reprodukcie hodnotených označení sa zhodujú v dvoch začiatkových slabikách „so-li“ a ich koncové slabiky „-ksa-“ vs. „-kva-“ sa odlišujú len v stredovej spoluhláske. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru o vysokej podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slová „Solixa“ a „SOLIQUA“, 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, nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery je potrebné tiež zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinkívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia majú vo vzťahu k nárokoványm tovarom 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 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 slovné označenia sú podobné z vizuálneho a vysoko podobné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko, keďže posudzované označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neovplyvní porovnanie kolíznych označení. 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 pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou v prípade ich použitia na zhodných tovaroch, aj napriek zvýšenej pozornosti relevantných spotrebiteľov, nie je možné vylúčiť, a to najmä v prípadoch, keď spotrebiteľ nemá možnosť ich priameho porovnania.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán na vyššiu pozornosť spotrebiteľskej verejnosti pri výbere predmetných tovarov neprihliadal, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že z napadnutého rozhodnutia (str. 5, posledný odsek) je zrejmé, že prvostupňový orgán predpokladanú vyššiu pozornosť spotrebiteľa zohľadnil. Napriek tomu však konštatoval v predmetnom prípade existenciu pravdepodobnosti zámery posudzovaných označení, a to s ohľadom na ostatné okolnosti tohto prípadu, s čím sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje.

Pokiaľ ide o rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva ČR v obdobnej veci, na ktoré prihlasovateľ poukázal v konaní o rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že úrad pri rozhodovaní v konaniach vo veciach ochranných známkov postupuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, pričom pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

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 výrokovvej 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.

Rott, Růžička & Guttman
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

II.

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava