



Banská Bystrica 11. 5. 2021
POZ 614-2020/N-49-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Bionorica SE Kerschensteinerstr. 11-15, 92318 Neumarkt, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Ružička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 81106 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „SINUPO Forte“ do registra ochranných známk, prihláseného 10.3.2020 prihlasovateľom Simply You Pharmaceuticals a. s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Jozefom Pirohárom, Moyzesova 2, 940 02 Nové Zámky 2 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 614-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.6.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „SINUPO Forte“, číslo spisu POZ 614-2020, sa zamietá pre tovary „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; esenciálne oleje“ v triede 3 a pre všetky tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary „voňavkárske výrobky“ v triede 3 a pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „SINUPO Forte“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 614-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.7.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov prihlásených v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

1. ochrannej známky EÚ „Sinupret Forte“ č. 11084696 s právom prednosti od 30.7.2012, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
2. medzinárodnej ochrannej známky „Sinupret“ č. 324672 s právom prednosti od 1.11.1966 a s účinkami na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že prvá staršia ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „SINUPRET“, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a zo slovného prvku „FORTE“, ktorý je nedíštinkatívny a pri liekoch znamená zvýšený účinok. Druhá staršia ochranná známka obsahuje len dištinkatívny slovný prvok „SINUPRET“. Podľa namietateľa zverejnené označenie je tvorené výrazným slovným prvkom „SINUPO“ a slovným prvkom „FORTE“ vo význame ako pri prvej staršej ochrannej známke.

Ďalej namietateľ zdôraznil, že slovné prvky „SINUPRET“ a „SINUPO“ sú vysoko podobné, lebo obsahujú rovnaký slovný základ „SINUP“ a líšia sa len koncovkou „-RET“ verzus „-O“. Podľa konštatovania

namietateľa prvé slabiky kolíznych označení „SI-NU-“ sú zhodné a koncové slabiky „-PRET“ a „-PO“ nie sú zhodné, avšak sú vzhľadom na umiestnenie na konci slov na pozíciách, ktoré sú vnímané spotrebiteľom s menšou pozornosťou, sú ťažšie zapamätateľné a môžu byť ľahko zamieňané, ak navyše obe začínajú zhodnou hláskou „P“. Ďalej namietateľ vyjadril názor, že porovnávané slovné označenia patria medzi stredne dlhé slová, a preto pozornosť spotrebiteľa nie je sústredená na drobné rozdiely v koncovke a ľahko môže dôjsť k zámene, pretože spotrebiteľ číta označenie zľava doprava, čo robí časť umiestnenú na začiatku miestom prvého a najviac zapamätateľného vjemu. Podľa namietateľa na vizuálnu podobnosť označení vplyva pri porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou aj zhodná koncepcia a celkový dojem, ktorý je ovplyvnený aj zhodnou časťou „FORTE“, ktorá je umiestnená za dištinktívnym prvkom. Porovnávané označenia namietateľ považoval za vizuálne podobné vo vyššom stupni.

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky namietateľ založil na porovnaní slovných prvkov, ktorých reprodukcia podľa neho bude zrejme „sinupret forte“ a „sinupo forte“. Podľa namietateľa v porovnávaných označeniach zaznie na začiatku zhodný slovný základ „sinup“ a v závere zhodne „forte“. Podľa názoru namietateľa rozdielne koncovky v závere dištinktívnych prvkov „-pret“ a „-po“, budú spotrebiteľom vnímané ako podobné vzhľadom na rovnakú úvodnú spoluhlásku „p“ v oboch koncových slabikách a rozdiel môže byť zamieňaný, resp. prepočutý. Porovnanie zvukovej realizácie zverejneného označenia a prvej aj druhej staršej ochrannej známky namietateľ uzatvoril konštatovaním o existencii vysokej miery fonetickej podobnosti.

Podľa namietateľa porovnávané kolízne označenia s ohľadom na dištinktívne prvky „SINUPRET“ a „SINUPO“ nemajú žiadny konkrétny význam vo vzťahu k zapísaným a prihláseným tovarom. Druhý rovnaký slovný prvok „FORTE“ v označeniach je podľa namietateľa nositeľom sémantického obsahu vo význame pre zvýšený účinok lieku. Porovnané označenia namietateľ zo sémantického hľadiska namietateľ považoval za fantazijné resp. zhodné v prípade porovnania s prvou staršou ochrannou známkou s ohľadom na opisný slovný prvok „FORTE“.

Pri porovnaní tovarov namietateľ konštatoval, že ide o identické tovary v triede 5 a veľmi podobné tovary v triede 3, ktoré spadajú do jednotnej skupiny tovarov s rovnakým účelom, ktoré oslovuje rovnakú skupinu spotrebiteľov, ktoré sa vyskytujú na rovnakých predajných miestach a sú šírené zhodnými distribučnými kanálmi.

Ďalej namietateľ poukázal na európsku judikatúru zaoberajúcu sa otázkou pravdepodobnosti zámene (rozsudok z 11. novembra 1997 vo veci C-251/95 SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ods. 22, 23), (rozsudok ESD z 22. júna 1999 vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, ods. 22), (rozsudok zo 7. septembra 2006 vo veci T-133/05, Meric vs. EUIPO - Arbora&Ausonia, ods. 51 a rozsudok z 3. septembra 2010 vo veci T-472/08 Companhia Muller de Bebidas vs. EUIPO - Missiato Industris e Comercio, ods. 62), (rozsudok z 13. decembra 2012 vo veci T-34/10 Hairdreams Haarhandel- sgmbH vs. EUIPO - Rudiger Bartmann, ods. 28), (rozhodnutie ESD z 22. apríla 1999 vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer GmbH & Co. vs. Klijsen Handel BV, ods. 26).

Podľa namietateľa prvá staršia ochranná známka dlhodobým pôsobením na trhu získala vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, kvôli dištinktívnemu prvku „SINUPRET“ a zverejnené označenie podľa neho obsahuje veľmi podobný dominantný a dištinktívny slovný prvok „SINUPO“.

Namietateľ ďalej uviedol, že priemerným spotrebiteľom vo vzťahu k tovarom, na ktoré sa vzťahujú porovnávané označenia je široký okruh bežných a odborných spotrebiteľov, pričom pozornosť spotrebiteľa môže byť nižšia u bežných spotrebiteľov a vyššia v odbornej spotrebiteľskej verejnosti a vyjadril konštatovanie, že spotrebiteľ je považovaný za primerane informovaného a pozorného, a preto nie je možné vylúčiť zámenu označení resp. ich asociáciu.

V prílohe namietateľ predložil výtlačky z internetových stránok s tovarmi „SINUPO FORTE“ a „SINUPRET FORTE“ a uviedol, že majú rovnaký obsah účinných látok a používané sú na rovnaké účely.

Namietateľ v závere konštatoval, že existuje nebezpečenstvo zámene medzi obidvoma staršími ochrannými známkami a zverejneným označením a zápisom zverejneného označenia do registra by došlo k zásahu do zákonom chránených práv namietateľa, a preto navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „SINUPO Forte“ bola zamietnutá v celom rozsahu tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 3.9.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 9.11.2020 vyslovil nesúhlas s podanými námietkami a ich zdôvodnením, lebo označenia nie sú podobné v takej miere, že by to spôsobovalo pravdepodobnosť ich zámény.

Prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „Forte“ je úplne bez rozlišovacej spôsobilosti, lebo ide o prvok opisný, a preto zhoda v tomto prvku je pre odvedenie podobnosti vo vzťahu k posúdeniu zámény označení bez relevantnosti.

Prihlasovateľ ďalej porovnal slovné prvky „Sinupret“ a „Sinupo“ a tvrdil, že zhodná časť „Sinu“ je tiež opisná, pretože v nadväznosti na účely výrobkov je odvodená od latinského slova „sinusitis“ a obidva tovary sú určené na ochorenie sinusitída, teda zápal nosových dutín. Podľa prihlasovateľa na trhu je množstvo produktov rovnakého určenia, ktoré majú v názve prvok „sínusu“ (napríklad Sinustrong, Sinulan, Sinutin). Prihlasovateľ tiež uviedol príklady registrovaných označení s uvedeným slovným prvkom z registra ochranných známk (napríklad SINULOX, Sinulan. Sila prírody na ľahké dýchanie., Sinulan. Zvoľte silu prírody na ľahké dýchanie.) a tiež príklady medzinárodných ochranných známk platných pre Slovensko (SINUVA, SINUPAS, SINULAN, SINUPAN, SINULIND, SINUSTOP, SINUPORE).

Prihlasovateľ konštatoval, že sugestívny prvok „sinu-“ je pre spotrebiteľov známy na označenie výrobkov určených na liečbu, prevenciu, alebo v spojitosti s chorobou sinusitída (zápal nosových dutín). Podľa vyjadrenia prihlasovateľa, ak má uvedený prvok rozlišovaciu spôsobilosť, tak len minimálnu, pričom čím nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť označenie má, tým menšia je pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti. Podľa názoru prihlasovateľa koncovka či prípona „-po“ je dostatočne odlišiteľná od koncovky „-pret“.

Prihlasovateľ tiež poukázal na zásadu, že označenie by malo byť používané tak, ako bolo zapísané s ohľadom na použitie veľkých a malých písmen a že tohto pohľadu je rozdiel medzi porovnávanými označeniami zrejmy.

Z hľadiska sluchového vnemu prihlasovateľ upozornil na rozdielne znenie koncoviek „-po“ a „-pret“ a zo sémantického hľadiska poukázal na určitú podobnosť z dôvodu, že výrobky sú určené na chorobu sinusitída.

Prihlasovateľ uviedol, že jeho právny predchodca spoločnosť UROCONT, s. r. o., od ktorej značku „SINUPO forte“ kúpil, mal zapísané registri úradu rovnaké označenie v období rokov 2005-2015 bez toho, aby boli proti nemu podané námietky alebo aby bol zápis zo strany namietateľa akokoľvek spochybňovaný. Tiež dodal, že v Českej republike vlastní ochrannú známku „SINUPO forte“, ktorú si previedol od vyššie uvedenej spoločnosti bez toho, aby jej existencia bola akokoľvek spochybnená.

Prihlasovateľ predložil výpis z registra českého úradu priemyselného vlastníctva k českej ochrannej známke „SINUPO Forte“ č. 277510; kópie internetových stránok z eshopov s produktami „Sinulan forte“, „Sinutin“, „SINUSTRONG“, kópiu internetových stránok s definíciou ochorenia „sinusitída“, výpis ochranných známk z vyhľadávania na úradnom portáli s označeniami „SINUPO Forte“, „Sinulan. Sila prírody na ľahké dýchanie.“, „Sinulan. Zvoľte silu prírody na ľahké dýchanie.“, „SINUPO Nosíkovia“, „SINUPO Forte“, „SINULOX“, „SINUTAB“, výpis zaniknutej slovenskej ochrannej známky „SINUPO Forte“ č. 216669 a výpis ochranných známk z databázy TMview.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ už 15 rokov akceptuje predaj výrobkov „SINUPO forte“ na českom a slovenskom trhu, a preto predmetné podanie námietok bolo pre neho veľkým prekvapením. Prihlasovateľ vyjadril domnienku, že námietky majú spojitosť so sporom, ktorý vedie jeho dcérska spoločnosť Simply You Hungary kft. s namietateľom, resp. s jeho zástupcom pred Úradom priemyselného vlastníctva v Maďarsku. Prihlasovateľ dodal, že dlhodobé a bezkonfliktné užívanie však nemožno opomenúť.

Podľa prihlasovateľa druhá staršia ochranná známka je zapísaná iba pre lieky, ktoré spadajú pod farmaceutické a lekárske prípravky, nejde však o výrobky, ktorými by boli dotknuté ďalšie kategórie, napríklad doplnky stravy, vitamínové prípravky alebo kozmetické produkty v triede 3. Pri prvej staršej

ochrannej známke podľa prihlasovateľa možno určitú zhodnosť a podobnosť pripustiť, okrem výrobkov v triede 3.

Prihlasovateľ nespochybňoval, že sú kolízne označenia a tovary, pre ktoré je označenie prihlásené podobné, avšak podľa jeho názoru nejde, s ohľadom na vyššie uvedené o podobnosť, ktorá by znamenala nebezpečenstvo zámieny na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ na základe vyššie uvedeného navrhol, aby námietky proti zápisu zverejneného označenia „SINUPO forte“ do registra ochranných známkov úrad zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „SINUPO Forte“, číslo spisu POZ 614-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.3.2020 prihlasovateľom Simply You Pharmaceuticals a. s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.6.2020 pre tovary v triedach 3, 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Bionorica SE Kerschensteinerstr. 11-15, 92318 Neumarkt, Nemecko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „Sinupret Forte“ č. 11084696 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30.7.2012, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a slovnej medzinárodnej ochrannej známky „Sinupret“ č. 324672 s právom prednosti od 1.11.1966, ktorej bola priznaná ochrana pre územie Československa a následne jej účinky pokračujú pre Slovenskú republiku, a ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známkov namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených dvoch starších ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení založenú na ich vyjadrení a rozsahu zapísaných tovarov úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom zverejneného označenia:

v triede 3 – „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárске výrobky, esenciálne oleje*“,

v triede 5 – „*farmaceutické a lekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; vitamínové prípravky*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „*pharmaceutical and veterinary preparations; nutritional supplement; dietetic preparations adapted for medical use; plant-based tinctures; plant-based extracts and flavourings for pharmaceutical or medical preparations, for food supplements and for dietetic substances adapted for medical use; dietetic supplements, included in class 5; sanitary preparations for medical purposes; plasters, materials for dressings; disinfectants; preparations for health care*” (farmaceutické, zverolekárske prípravky; výživové doplnky; dietetické prípravky na lekárske účely; rastlinné tinktúry; rastlinné výťažky a príchute pre farmaceutické alebo lekárske prípravky, pre výživové doplnky a pre dietetické látky upravené na lekárske účely; dietetické doplnky zahrnuté v 5 triede; hygienické prípravky na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prostriedky; prípravky na starostlivosť o zdravie).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 5 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*farmaceutické a lekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál*“, ktoré sú zhodné s tovarmi „*farmaceutické prípravky; hygienické prípravky na lekárske účely; dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky; náplasti, obväzový materiál*“ zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku, keďže ide o tovary pomenované rovnakými názvami alebo synonymami.

Tovary zverejneného označenia „*bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; vitamínové prípravky*“ prihlásené v triede 5 spadajú pod všeobecnú kategóriu tovarov „*rastlinné tinktúry; rastlinné výťažky a príchute pre farmaceutické alebo lekárske prípravky, pre výživové doplnky a pre dietetické látky upravené na lekárske účely; výživové doplnky*“ prvej staršej ochrannej známky zapísaných v triede 5, a preto ich je možné považovať za zhodné tovary.

Prihlásené tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky, neliečivé prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 možno považovať za podobné a súvisiace so zapísanými tovarmi „*hygienické prípravky na lekárske účely*“ v triede 5 pre prvú staršiu ochrannú známku, keďže hygienické prípravky môžu zahŕňať aj kozmetické a toaletné prípravky, slúžiace na osobnú hygienu celého tela, najmä s čistiacim účinkom. Tieto nemusia byť prioritne určené na liečenie, avšak aplikujú sa priamo na pokožku tela a obsahujú látky, ktoré sú potrebné na udržanie zdravej a funkčnej pokožky, pričom v prípade špecifických zdravotných problémov je nutné okrem prípravkov s priamym liečebným efektom, používať aj vhodnú doplnkovú kozmetiku. Uvedené tovary teda majú rovnaký účel, resp. ho vhodne dopĺňajú, sú určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť môžu mať zhodné distribučné kanály a predajné miesta, napr. v lekárni a drogérii sa predávajú kozmetické, hygienické a toaletné potreby s liečebným aj bez liečebného účelu a zhodný môže byť aj ich výrobca.

Prihlásené tovary v triede 3 „*esenciálne oleje*“ sú podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 5 „*farmaceutické prípravky*“. Esenciálne oleje sú prchavé kvapaliny rastlinného pôvodu a pre svoje vlastnosti sa používajú nielen v parfumérii, ale aj vo farmaceutickom priemysle pri príprave farmaceutických prípravkov. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že sporné tovary predstavujú vzájomne doplnkové tovary, ktoré môžu mať aj rovnakých výrobcov, môžu byť dostupné na tých istých predajných miestach prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a aj okruh spotrebiteľov je rovnaký, a preto sú podobné.

Ostatné námietkami dotknuté tovary zverejneného označenia „*voňavkárske výrobky*“ prihlásené v triede 3 nie sú podobné ani súvisiace, resp. doplnkové s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože sú vyšpecifikované tak, že je zrejmé, že prioritne slúžia na iný účel (výroba parfumov), majú rozdielny charakter a sú určené na uspokojenie odlišných potrieb spotrebiteľov.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že tovary označené sporným označením „SINUPO Forte“ a „Sinupret Forte“ sú predávané ako určené na liečenie ochorenie sinusitídy, teda zápalu nosových dutín, pričom na trhu sa vyskytuje množstvo tovarov so slovným prvkom „sinus“. K uvedenému argumentu je nutné uviesť, že zo znenia zoznamu tovarov zverejneného označenia nevyplýva žiadna takáto špecifikácia, či vymedzenie tovarov, pričom úrad je pri porovnávaní tovarov viazaný znením tovarov, pre ktoré sú označenia prihlásené a zapísané.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 614-2020)

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 11084696)

SINUPO Forte

Sinupret Forte

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie aj prvá staršia ochranná známka sú slovné označenia, sú tvorené slovnými prvkami „SINUPO Forte“, resp. „Sinupret Forte“. V prípade slovných ochranných známk sa poskytutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovná ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami, resp. ich kombináciou.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka obsahujú na začiatku prvého slovného prvku päť rovnakých písmen na rovnakých pozíciách „SINUP-“. Rozdiel medzi oboma prvými slovnými prvkami je v koncových písmenách „-O“ verzus „-RET“. Druhé slovné prvky „Forte“ sú rovnaké. Keďže ide o slovné označenia a vzhľadom na smer čítania, spotrebiteľia budú s väčšou pozornosťou vnímať vo zverejnenom označení a v prvej staršej ochrannej známke hlavne začiatočnú časť slovného prvku „SINUP“, ale ich pozornosti neuniknú ani druhé rovnaké slovné prvky „Forte“. Táto zhoda je spôsobilá potlačiť odlišnosť písmen na konci prvých slovných prvkov, a preto na základe porovnania je možné konštatovať, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

Posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska** predstavuje jeden z relevantných faktorov porovnania označení, ktorý je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu pri fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. Pri zvukovej interpretácii a rozdelení prvého a druhého slovného prvku porovnávaných označení na slabiky zaznie pri zverejnenom označení päť slabík „si-nu-po-for-te“ a pri prvej staršej ochrannej známke taktiež päť slabík „si-nu-pret-for-te“, pričom rozdiel bude len v koncových písmenách tretej slabiky, konkrétne „o“ a „ret“. Skutočnosť, že porovnávané označenia sú zhodne päťslabičné a rozdiel je v strede označení spôsobí, že pri ich vyslovení, zaznie zhodný začiatok a koniec, označenia budú zároveň reprodukované so zhodným rytmom a intonáciou. Porovnávané označenia sú preto z fonetického hľadiska podobné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov. Čo sa týka slovného prvku „Sinupret“ prvej staršej ochrannej známky a slovného prvku „SINUPO“ zverejneného označenia, tieto u spotrebiteľov nebudú pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem a možno ich teda považovať za prvky fantazijné.

V prípade oboch označení sú prítomné aj ďalšie rovnaké slovné prvky „Forte“. Slovo „forte“ znamená „silno“, teda spotrebiteľ môže slovo „forte“ vo vzťahu k tovarom v triedach 3 a 5 vnímať v prenesenom význame narážajúcom na „prípravky“ so silnejším účinkom. Slovný prvok „Forte“ udeľuje obom porovnávaným označeniam s fantazijným prvým slovným prvkom uvedený rovnaký význam vo vzťahu k účinkom takto označených tovarov, a preto je možné konštatovať, že označenia poskytujú vzhľadom k doplňujúcej informácii vyplývajúcej z druhého slovného prvku zhodný sémantický obsah.

Vo vzťahu k názoru prihlasovateľa, že zhodný začiatok označení „sinu“ je odvodený od názvu sinusitídy, teda zápalu nosových dutín je možné uviesť, že toto spojenie je možné zohľadniť len veľmi obmedzene, keďže kolízne tovary v triede 5 nie sú takto úzko špecifikované a naznačené vnímanie by prichádzalo do úvahy len vo vzťahu k odbornej verejnosti. Avšak, uvedené by aj tak nič nezmenilo na tom, že označenia možno považovať vzhľadom na druhý slovný prvok zo sémantického hľadiska za zhodné, resp. podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 3 a 5 jednak odborná verejnosť (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne pacienti, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámény označení farmaceutických produktov a produktov, ktoré môžu mať vplyv na zdravie, a s tým spojené negatívne následky naň.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako vysoko podobné z vizuálneho hľadiska a podobné aj z fonetického hľadiska. Sémantické zhodnotenie slovných prvkov označení ako celkov bolo vzhľadom na fantazijnosť dištingtívnych slovných prvkov „SINUPO“ a „Sinupret“ označení založené len na prítomnosti ďalšieho zhodného prvku „Forte“ vo zverejnenom označení aj v prvej staršej ochrannej známke s významom, ktorý je rovnaký, avšak vo vzťahu k dotknutým tovarom len opisný, resp. pochvalný. Tvrdenie prihlasovateľa, že slovo „sinu“ predstavuje skrátenú formu od slova „sinusitída“ a teda je tiež opisné, nie je možné považovať za určujúce pre celú relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, keďže uvedené významové prepojenie nie je ničím podložené, pretože ani v hovorovej reči nie je slovná forma „sinu“ ako skrátená od „sinusitída“ používaná a ani kolízne tovary nie sú špecifikované v tomto význame.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámény z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu možno uviesť, že pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa, napriek vyššej miere jeho pozornosti, ktorú venuje predmetným tovarom, reálna. V oboch prípadoch ide o slovné označenia, teda vnímanie spotrebiteľa bude sústredené hlavne na slovné prvky „SINUPO“ vs „Sinupret“, pričom tieto sú vytvorené z písmen, z ktorých prvých päť je rovnakých a umiestnených na rovnakých pozíciách. Šieste písmeno vo zverejnenom označení a šieste, siedme a ôsme písmeno v prvej staršej ochrannej známke sú jedinými rozdielmi v porovnávaných označeniach, keďže druhé slovné prvky „Forte“ sú tiež zhodné. Spotrebiteľ vizuálne zaznamená zhodu v prvých piatich písmenách a v slove „Forte“. Rozdiel v písmenách „O“ a „ret“ nachádzajúcich sa na konci prvých slovných prvkov porovnávaných označení nie je veľmi významný, keďže spotrebiteľ citlivo vníma hlavne začiatok slova.

Spotrebiteľ podobne pri vyslovovaní kolíznych označení zaznamená zhodu v prvých dvoch slabikách „si-nu“, pričom rozdiel nastáva pri interpretácii tretej slabiky zverejneného označenia a staršej ochrannej známky „-po“ a „-pret“. Avšak zhoda v piatich písmenách na začiatku prvého slovného prvku a v celom druhom slovnom prvku, na základe ktorej je rozdiel pri ich reprodukcii minimálny, pričom rytmus a intonácia zhodne

piatich slabík bude rovnaká, prekoná odlišnosť v strede kolíznych označení. Zároveň porovnávané označenia taktiež môžu vyvolávať rovnaký alebo podobný významový vnem.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že priemerný spotrebiteľ označenia posudzované v predmetnom prípade použité na rovnakých alebo podobných tovaroch, na ktoré sa uvedené označenia pôsobiace veľmi podobným celkovým dojmom vzťahujú, napriek vyššej miere pozornosti, ktorú im bude venovať, nebude schopný bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie „SINUPO Forte“ a prvá staršia ochranná známka „Sinupret Forte“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávanými označeniami označené tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky pre uvedené tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že existuje množstvo výrobkov na liečenie sinusitídy a zapísaných označení pre tieto výrobky s pozitívom slovného základu „sinu-“. K uvedenému prihlasovateľ predložil zoznam takýchto označení z rôznych registrov. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že len existencia zápisov ochranných známok nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že poukázanie na iné zapísané ochranné známky predložené prihlasovateľom nepreukazuje, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi úvodnú časť „SINU“ reálne na trhu stretli ani nevypovedá o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom konaní úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného označenia a nie zápisnú schopnosť ostatných označení. Tiež je potrebné uviesť, že vedomie namietateľa o používaní iných ochranných známok nijako neobmedzuje jeho práva ako majiteľa iných starších ochranných známok a má možnosť podať námietky proti zápisu zverejneného označenia. V daných súvislostiach je potrebné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Podobne za irelevantné vo vzťahu k predmetnému konaniu je potrebné vyhodnotiť predchádzajúcu existenciu ochrannej známky a aj to, že v Českej republike nebolo toto označenie napadnuté námietkami, keďže je len na slobodnej vôli majiteľa starších práv, kedy a voči akému označeniu si svoje práva uplatní.

Úrad predmetné námietky posúdil vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke ako spĺňajúce podmienky uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky napadnuté tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné. Pre tovary, ktoré boli posúdené ako nepodobné nie sú splnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu.

Namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na druhej staršej ochrannej známke. Vzhľadom na širší rozsah tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou a vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia posudzovaný vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke, sa úrad bližšie nezaoberal porovnávaním zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, keďže ani ich detailné posudzovanie by nemohlo vzhľadom na uvedené ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky relevantné skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN
Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

JUDr. Jozef Pirohár, advokát
Podzámska 29
940 02 Nové Zámky 2