



Banská Bystrica 21. 7. 2022

POZ 614-2020/II-51-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. júna 2021 prihlasovateľom Simply You Pharmaceuticals, a. s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Jozefom Pirohárom, Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 614-2020/N-49-2021 z 11. mája 2021 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „SINUPO Forte“, č. spisu POZ 614-2020, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom Bionorica SE Kerschensteiner Str. 11-15, 92318 Neumarkt, Nemecká spolková republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov nárokových v triede 3 a pre všetky tovary nárokové v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (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 614-2020/N-49-2021 z 11. mája 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 614-2020/N-49-2021 z 11. mája 2021 (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“) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „SINUPO Forte“, č. spisu POZ 614-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá 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. Napadnutá prihláška ochrannej známky zostala v konaní pre tovary „*voňavkárské výrobky*“ v triede 3 a pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 011084696 „Sinupret forte“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 324672 „Sinupret“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ďalej aj „staršie ochranné známky“), ktoré sú zapísané pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, ako aj zhodnosti a podobnosti nárokových tovarov prihláseného označenia v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti ktorým námietky smerujú, s tovarmi starších ochranných známkov, existuje medzi posudzovanými označeniami pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu k časti námietkami dotknutým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, a to napriek vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú táto kolíznym tovarom venuje. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán predmetné označenia vyhodnotil ako podobné z fonetického a vysoko podobné z vizuálneho hľadiska. Čo sa týka sémantického hľadiska, pri tomto konštatoval ich zhodu, resp. podobnosť. Vizuálna podobnosť bola konštatovaná na základe skutočnosti, že porovnávané označenia obsahujú na začiatku prvého slovného prvku päť totožných písmen na rovnakej pozícii „SINUP-“, pričom rozdiel medzi nimi je len v koncových písmenách „-O“ vs. „-ret“, a rovnako aj na základe zhody ich druhého slovného prvku „forte“. Pri fonetickom porovnaní prvostupňový orgán konštatoval, že vzhľadom na to, že porovnávané označenia sú zhodne päťslabičné a ich rozdiel je len v dvoch písmenách v rámci tretej slabiky „SI-NU-PO-for-te“ vs. „Si-nu-pret-for-te“, sú z fonetického hľadiska podobné. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, porovnávané označenia boli aj napriek fantazijným prvkom porovnávaných označení „SINUPO“ vs. „Sinupret“ vyhodnotené ako zhodné, resp. podobné, a to vďaka slovnému prvku „forte“, ktorý môžu spotrebiteľia vo vzťahu ku kolíznym tovarom vnímať vo význame „silnejší účinok“. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán zastal názor, že spotrebiteľ nebude schopný porovnávané označenia použité na zhodných alebo podobných tovaroch odlišiť, a to ani napriek vyššej pozornosti spotrebiteľskej verejnosti pri ich výbere. Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že v predmetnom prípade nemožno vylúčiť ani riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vznikne mylná predstava o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, t. j. spotrebiteľ sa bude domnievať, že zhodné alebo podobné tovary označené porovnávanými označeniami pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom prihláseného označenia „*voňavkárske výrobky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán vyhodnotil námietky ako nedôvodné, keďže v danom prípade nebola naplnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach potrebných pre ich úspešné uplatnenie.

Vzhľadom na širší rozsah tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známkou v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou, ako aj s ohľadom na výsledok porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, sa prvostupňový orgán bližšie nezaoberal porovnávaním prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, pretože ich posudzovanie by neovplyvnilo výsledok napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti zamietnutiu napadnutej prihlášky ochrannej známky pre časť nárokovaných tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Pokiaľ ide o prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych označení, prihlasovateľ konštatoval, že porovnávať možno len dištinktívne prvky označení, pričom zhodnosť v nedištinktívnych prvkoch označení nemá relevanciu pri posúdení ich podobnosti. V tejto súvislosti uviedol, že slovný prvok „SINU“, príp. „SINUP“ má s ohľadom na jeho časté použitie pre označenie tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne tovarov na pomoc pri sinusitíde, nízku rozlišovaciu spôsobilosť, a pokiaľ ide o slovný prvok „FORTE“, tento považoval za nedištinktívny.

Prihlasovateľ uviedol, že pokiaľ ide o nárokované tovary, tieto sú spravidla kupované v lekárňach, pričom pri ich nákupe sú spotrebiteľia pozorní a majú možnosť si produkty prehliaďnúť, porovnať, príp. sa poradiť s lekárnikom. V prípade voľnopredajných produktov cez internet je možnosť ich porovnania a zistenia rozdielov podľa prihlasovateľa ešte vyššia. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že spotrebiteľia si rozdielne vyznenie koncoviek porovnávaných označení „-PO“ vs. „-pret“ všimnú, vďaka čomu odlišia tovary prihlasovateľa od tovarov namietateľa, a preto zhodná úvodná časť porovnávaných označení „SINU-“ nespôsobí ich celkovú podobnosť. Zároveň dodal, že rozdielne koncovky slovných prvkov „SINUPO“ vs. „Sinupret“ prevažujú nad ich zhodnými začiatkami, ktoré môžu mať pre značnú časť relevantnej verejnosti vo vzťahu k nárokovaným tovarom evokačný až opisný charakter.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 16. augusta 2021 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa uvedenými v odôvodnení rozkladu a zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je správne a riadne odôvodnené.

Namietateľ považoval odôvodnenie rozkladu za všeobecné, bez špecifikácie konkrétnych pochybení prvostupňového orgánu. Nesúhlasil s konštatovaním prihlasovateľa, že porovnávať možno iba dištinktívne prvky kolíznych označení, pričom zhodnosť v ich nedišťinktívnych prvkoch je irelevantná. Uviedol, že označenia sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej boli prihlásené, a to podľa ich celkového dojmu.

K argumentu prihlasovateľa, že časť slovného prvku „SINU“ má nízku rozlišovaciu spôsobilosť s ohľadom na jeho časté použitie pre označenie tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (konkrétne pri ochorení sinusitída), namietateľ uviedol, že súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že odvodzovanie zhodného začiatku označení „SINU“ od ochorenia sinusitída je možné zohľadniť len obmedzene, a to vo vzťahu k odbornej verejnosti (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál).

Namietateľ konštatoval, že ani poukaz prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky nepreukazuje, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi úvodnú časť „SINU“ reálne na trhu stretli, a rovnako ani nevypovedá o tom, ako je tento prvok v jednotlivých označeniach vnímaný. Namietateľ zastal názor, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom prípade prvostupňový orgán posudzoval námietky proti zápisu prihláseného označenia a nie zápisnú spôsobilosť iných označení.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na zásadu „čím má označenie nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, tým menšia je pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti“, namietateľ uviedol, že túto nie je možné vnímať izolovane, ale v celkových súvislostiach, ktoré spolu s posúdením podobnosti tovarov, ako aj podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou prihlasovateľ opomína.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, namietateľ konštatoval, že prihlasovateľ nesprávne identifikoval ich zhodnú časť. V prvom slovnom prvku porovnávaných označení je zhodnou časť „SINUP-“, nielen časť „SINU-“, a teda rozdiel spočíva len v ich koncových písmenách „-O“ vs. „-ret“.

Namietateľ ďalej doplnil, že prihlasovateľ vo svojej argumentácii opomína druhý slovný prvok porovnávaných označení „forte“, ktorý je prvkom totožným a vyskytuje sa na rovnakej pozícii. Uviedol, že aj napriek tomu, že slovné označenia sa čítajú zľava doprava a slovný prvok „SINUP-“ budú spotrebiteľia vnímať s väčšou pozornosťou, druhý zhodný slovný prvok porovnávaných označení neunikne ich pozornosti a dokáže potlačiť odlišnosť písmen na konci ich prvých slovných prvkov. Zároveň zastal názor, že práve slovný prvok „forte“ dodáva porovnávaným označeniam s fantazijným prvým slovným prvkom rovnaký význam vo vzťahu k tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda takto označené tovary budú vnímané ako prípravky so silnejším účinkom.

Namietateľ v závere vyjadrenia uviedol, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámieny prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, ktoré prihlasovateľ v podanom rozklade podľa jeho názoru nevyvrátil ani presvedčivo nespochybnil.

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 § 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 § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „SINUPO Forte“, č. spisu POZ 614-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. marca 2020 prihlasovateľom Simply You Pharmaceuticals, a. s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, a zverejnená vo vestníku úradu 2. júna 2020 pre tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárské výrobky, esenciálne oleje*“ v triede 3, „*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*“ v triede 5, „*mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky*“ v triede 29 a „*káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie)*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Bionorica SE, Kerschensteiner Str. 11-15, 92318 Neumarkt, Nemecká spolková republika, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 011084696 „Sinupret Forte“ s právom prednosti od 31. júla 2012, zapísanej pre tovary „*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; diätetické prípravky na lekárske účely; tinktúry vyrobené z rastlín; rastlinné výťažky a vône pre farmaceutické alebo lekárske výrobky, pre výživové doplnky a pre diätetické látky upravené na lekárske účely; diätetické doplnky zahrnuté v 5 triede; hygienické prípravky na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prostriedky; prípravky pre starostlivosť o zdravie) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 324672 „Sinupret“, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 1. novembra 1966, ktorá je zapísaná pre tovary „*medications*“ (lieky) v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk a následne v otázke posúdenia existencie pravdepodobnosti ich zámery vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom prihláseného označenia, pre ktoré prvostupňový orgán napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu.

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 prvej 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 prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*farmaceutické a lekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál*“ v triede 5 a tovary prvej staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky; hygienické prípravky na lekárske účely; dietetické prípravky na lekárske účely; výživové doplnky; náplasti, obväzový materiál*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval prvostupňový orgán za zhodné, keďže ide o tovary, ktoré sú pomenované rovnakými názvami, príp. synonymami.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; vitamínové prípravky*“ v triede 5, tieto podľa prvostupňového orgánu spadajú pod všeobecnú kategóriu tovarov prvej staršej ochrannej známky „*rastlinné tinktúry; rastlinné výťažky a príchute pre farmaceutické alebo lekárske prípravky, pre výživové doplnky a pre dietetické látky upravené na lekárske účely; výživové doplnky*“ v rovnakej triede, a teda ide o zhodné tovary.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 prvostupňový orgán označil za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*hygienické prípravky na lekárske účely*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože hygienické prípravky môžu zahŕňať aj kozmetické a toaletné prípravky slúžiace na osobnú hygienu, a to najmä s čistiacim účinkom. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané tovary majú rovnaký účel, resp. ho vhodne dopĺňajú, sú určené pre rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu mať zhodné distribučné kanály či predajné miesta (lekárne, drogérie).

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*esenciálne oleje*“ v triede 3, tieto prvostupňový orgán označil za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*farmaceutické prípravky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže esenciálne oleje sú prchavé kvapaliny rastlinného pôvodu využívané nielen v parfumérii, ale aj vo farmaceutickom priemysle pri výrobe farmaceutických prípravkov. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané tovary sú vzájomne doplnkovými tovarmi, ktoré môžu mať rovnakých výrobcov, distribučné kanály, predajné miesta, ako aj okruh spotrebiteľov.

Čo sa týka ostatných námietkami dotknutých tovarov prihláseného označenia „*voňavkárske výrobky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto nie sú podľa prvostupňového orgánu podobné so žiadnymi tovarmi prvej staršej ochrannej známky, pretože s ohľadom na ich špecifikáciu je zrejmé, že slúžia na iný účel, majú rozdielny charakter a sú určené na uspokojenie odlišných potrieb spotrebiteľov ako tovary prvej staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude tieto preskúmavať a ďalej bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

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 prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o vyššej miere ich podobnosti z vizuálneho hľadiska a k záveru o ich fonetickej podobnosti. Čo sa týka sémantického hľadiska, aj napriek tomu, že prvé slovné prvky posudzovaných označení sú fantazijnými slovnými prvkami bez konkrétneho významu, označenia budú podľa prvostupňového orgánu zhodne poukazovať na rovnaký význam spájaný s „prípravkami so silnejším účinkom“ odvodený od ich zhodného druhého slovného prvku „forte“. V prípade, ak spotrebiteľ (odborná verejnosť) bude zhodný začiatok porovnávaných označení „sinu-“ vnímať ako odvodený od názvu sinusitídy, teda zápalu nosových dutín, uvedené len podporuje konštatovanie o rovnakom sémantickom obsahu kolíznych označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia „SINUPO Forte“ vs. „Sinupret forte“. 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 „SINUPO Forte“ vs. „Sinupret forte“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že obidve pozostávajú z dvoch slovných prvkov, pričom ich druhý slovný prvok je zhodný. Pokiaľ ide o slovné prvky kolíznych označení „SINUPO“ vs. „Sinupret“ umiestnené na ich začiatku, tieto sa zhodujú v prvých piatich písmenách a odlišujú sa písmenami „-O“ vs. „-ret“ na ich konci. Uvedený rozdiel nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočný na to, aby potlačil vizuálnu podobnosť označení vyvolanú zhodnými písmenami „SINUP-“ na začiatku ich prvých slovných prvkov a zhodným druhým slovným prvkom. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení vo vyššej miere.

V prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a prvej 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 porovnávaných označení uvedenými v prvostupňovom rozhodnutí, a to že prihlásené označenie bude zvukovo realizované ako „si-nu-po-for-te“ a prvá staršia ochranná známka ako „si-nu-pret-for-te“. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané fonetické podoby sa zhodujú v počte slabík (päť), pričom štyri z nich (dve na začiatku a dve na konci) sú zhodné a odlišujú sa len v tretej slabike „-po“ vs. „-pret“. Pri výslovnosti porovnávaných označení sa uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že rozdiel v jednej slabike pri výslovnosti porovnávaných označení „-po“ vs. „-pret“ (na konci ich prvých slovných prvkov, resp. v strede fonetického vjemu porovnávaných označení), nie je schopný potlačiť fonetickú zhodnosť rovnakých slabík na ich začiatku a konci. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje fonetická podobnosť vo vyššej miere.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slová „SINUPO“ vs. „Sinupret“, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné slová. Keďže v predmetnom prípade sú kolíznymi tovarmi aj farmaceutické prípravky, odborná verejnosť môže časť slovného prvku porovnávaných označení „SINU“ vnímať ako spojenú s ochorením nosových dutín (sinusitídou). Pokiaľ ide o zhodný slovný prvok kolíznych označení „forte“, tento bude spotrebiteľ vo vzťahu ku kolíznym tovarom vnímať vo význame, že ide o prípravky so silnejším účinkom. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia poskytujú spotrebiteľovi zhodný sémantický obsah.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej 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, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú predstavujú jednak pacienti ako koncoví spotrebiteľia liekov a zároveň osoby používajúce neliečivé kozmetické a toaletné prípravky. Relevantná spotrebiteľská verejnosť (odborná aj laická) pritom venuje označeniam farmaceutických či lekárske výrobných výrobkov zvýšenú pozornosť tak v prípade liekov, prípravkov na predpis, ako aj v prípade voľne dostupných liekov a prípravkov, 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). Pokiaľ ide o nárokované tovary ako sú neliečivé kozmetické či toaletné prípravky, týmto venuje spotrebiteľská verejnosť priemernú pozornosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež poukazuje na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o slovné prvky porovnávaných označení „SINUPO“ vs. „Sinupret“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich považovať za fantazijné slová, teda za prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. V prípade odbornej verejnosti, ktorá môže začiatočnú časť slovných prvkov „SINU“ vnímať ako odvedenú, resp. spojenú s ochorením sinusitída, možno tieto prvky považovať za prvky naznačujúce zameranie, resp. účel použitia prípravkov, t. j. že ide o prípravky určené na pomoc pri zápale nosových dutín. Čo sa týka zhodného druhého slovného prvku „forte“, tento možno vo vzťahu ku kolíznym tovarom považovať za prvok opisný, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámery je na strane spotrebiteľa vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, a to aj pri vyššej pozornosti, reálna. Porovnávané označenia boli vyhodnotené ako vizuálne a foneticky podobné vo vyššej miere, pričom sémanticky môžu byť časťou relevantnej verejnosti vnímané dokonca ako zhodné. Napriek tomu, že podobnosť, resp. zhodnosť označení bola založená na prvku bez rozlišovacej spôsobilosti „forte“, a časti slovného prvku „SINU“, ktorú môže odborná verejnosť vnímať ako naznačujúcu, že ide o prípravky určené na pomoc pri zápale nosových dutín, odlišnosti označení spočívajúce v slabikách „-po“ v. „-pret“ nie sú dostatočne výrazné na to, aby potlačili skutočnosť, že celkový dojem, ktorý porovnávané označenia vyvolávajú u spotrebiteľskej verejnosti, je podobný. 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, resp. podobnosť posudzovaných tovarov. Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou v prípade ich použitia na zhodných, resp. podobných 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 spotrebiteľia sú veľmi pozorní pri výbere predmetných tovarov, ktoré sú spravidla kupované v lekárňach (príp. cez internet), kde majú možnosť si ich prehliadnuť a porovnať, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade predpokladanú vyššiu pozornosť spotrebiteľa v rámci rozhodovania zohľadnili. Napriek tomu však zhodne konštatovali, že v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu k zhodným a podobným tovarom existuje pravdepodobnosť zámery, a to s ohľadom na ostatné okolnosti tohto prípadu.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny, a to vo vzťahu k časti námietkami dotknutým nárokovaným tovarom prihláseného označenia v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k časti námietkami dotknutým tovarom prihláseného označenia.

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

Doručiť:

JUDr. Jozef Pirohár, advokát, Podzámska 29, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády 36,
811 06 Bratislava, Slovenská republika