



Banská Bystrica 26. 8. 2022

POZ 1542-2021/N-93-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Bionorica SE, Kerschensteinerstr. 11-15, D-92318 Neumarkt, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „SINUPOFORTE S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“ do registra ochranných známk, prihláseného 1. 6. 2021 prihlasovateľom Simply You Pharmaceuticals a. s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Jozefom Pirohárom, Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1542-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25. 8. 2021, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „SINUPOFORTE S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“, číslo spisu POZ 1542-2021, sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „SINUPOFORTE S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1542-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 12. 11. 2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov prihlásených v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom slovej ochrannej známky Európskej únie „Sinupret forte, č. 011084696, s právom prednosti od 31. 7. 2012, zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a medzinárodnej slovej ochrannej známky „Sinupret“ s designáciou pre Slovenskú republiku, s právom prednosti od 1. 11. 1966, zapísanej pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní dátumov práva prednosti namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a preto ide o staršie ochranné známky.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je zameniteľne podobné so staršími ochrannými známkami. Podobnosť sporných označení z vizuálneho hľadiska konštatoval predovšetkým na časti slovného prvku zverejneného označenia „SINUPO“ a slovnom prvku starších ochranných známk „SINUPRET“, pričom druhú časť slovného prvku zverejneného označenia „FORTE“ ako aj ostatné slovné prvky „S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO“ považoval za prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Na základe rovnakého základu „SINUP“ dištinktívneho prvku sporných označení „SINUPO“ vs. „SINUPRET“ považoval namietateľ sporné označenia za vysoko podobné z vizuálneho hľadiska.

Podobnosť konštatoval namietateľ aj pri posúdení fonetického hľadiska na základe zhodného slovného základu prvého slovného prvku „si-nu“ a zhodného druhého slovného prvku „for-te“. Rozdiel v koncových slabikách prvého slovného prvku „-pret“ vs. „-po“, podľa namietateľa môže byť prepočutý.

Pri posúdení sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že dištinktívne slovné prvky sporných označení „SINUPO“ vs. „SINUPRET“ sú vo vzťahu ku kolíznym tovarom fantazijné slovné prvky. Druhý slovný prvok „FORTE“ je podľa namietateľa nositeľom sémantického obsahu a znamená pri liekoch označenie pre zvýšený účinok lieku. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú so sémantického hľadiska buď fantazijné, resp. zhodné s ohľadom na opisný prvok „FORTE“.

Prihlásené tovary pre zverejnené označenie v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb namietateľ posúdil ako zhodné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky v rovnakej triede.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky majú vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, a to s ohľadom na dominantný dištinktívny prvok „SINUPRET“. Podľa namietateľa je toto označenie originálne a svojim dlhodobým pôsobením na trhu získalo vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Zverejnené označenie obsahuje veľmi podobný dominantný a dištinktívny slovný prvok „SINUPO“.

Vzhľadom na charakter dotknutých tovarov namietateľ konštatoval, že miera pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti môže byť nižšia u bežných spotrebiteľov a vyššia u odbornej spotrebiteľskej verejnosti, v dôsledku čoho konštatoval, že nie je možné vylúčiť zámenu, resp. asociáciu kolízných označení.

Namietateľ ďalej zdôraznil, že porovnávané tovary prihlásené pre zverejnené označenia a zapísané pre staršie ochranné známky sú identické, a vzhľadom na vysoko podobný ich dominantný a dištinktívny prvok nebude ani prítomnosť ďalších prvkov prítomných vo zverejnenom označení schopná zabezpečiť ich odlišenie, na základe čoho nemožno podľa namietateľa vylúčiť pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami. V tejto súvislosti poukázal na rozsudky Európskeho súdneho dvora vo veci C-251/95 SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport z 11. 11. 1997, vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. Vs. Klijsen Handel BV z 22. 6. 1999, vo veci T-133/05, Meric vs. EUIPO – Arbora&Ausonia zo 7. 9. 2006, vo veci T-472/08 Companhia Muller de Bebidas vs. EUIPO – Missiato Industries e Comercio z 3. 9. 2010, vo veci T-34/10 Hairdreams Haarhandel – s GmbH. Vs. EUIPO – Rudiger Bartmann z 13. 12. 2012, vo veci T-6/01, Matratzen Concord GmbH vs. EUIPO – Hukla Germany SA z 22. 9. 2014 a vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer GmbH & Co. Vs. Klijsen Handel BV z 22. 4. 1999, zaoberajúce sa pravdepodobnosťou zámery.

Namietateľ ako súčasť námietok predložil výtlačky informačných letákov, prostredníctvom ktorých chcel deklarovať, že na trhu sú používané výrobky SINUPO FORTE a SINUPRET FORTE pre prípravky s rovnakým obsahom účinných látok a na rovnaké účely, obsahujúce zhodne horec, bazu čiernu, prvosienku, štiavec, železník. Rovnako predložil

výtlačok z internetového prehliadača google.com, ktorý obsahoval vyobrazenie mnohých výrobkov obsahujúcich výťažok z rastliny *Boswellia serrata*.

V dôsledku uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 29. 11. 2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 2. 2. 2022 uviedol, že s námietkami nesúhlasí, a že sporné označenia nie sú podobné v takej miere, že by to spôsobovalo ich zameniteľnosť. Ďalej poukázal na slovný prvok „Forte“, ktorý je podľa prihlasovateľa úplne bez rozlišovacej spôsobilosti, ide o prvok opisný, a teda zhoda v tomto slovnom prvku je pre odvodenie zameniteľnej podobnosti bezpredmetná, podľa prihlasovateľa je tento prvok súčasťou jedného slova „SINUPOFORTE“ a dodáva zverejnenému označeniu unikátnosť.

Ďalej prihlasovateľ porovnal slovné prvky „Sinupret“ vs. „SINUPO“ ako aj ďalšie slovné a obrazové prvky prítomné vo zverejnenom označení. Zhodná časť slovného prvku „Sinu“ je podľa prihlasovateľa v nadväznosti na účely výrobkov tiež opisná, odvodená od latinského slova „sinusitis“, pričom kolízne tovary sú určené na ochorenie sinusitída, teda zápal nosových dutín. V tejto súvislosti poukázal prihlasovateľ na ďalšie tovary, ktoré majú v názve tiež prvok „sinusu“ (Sinustrong, Sinulan, Sinutin). Rovnako poukázal aj na registrované ochranné známky označené týmto prvkom (Sinulox, Sinulan) a medzinárodné ochranné známky platné na území Slovenskej republiky (Sinuva, Sinupas, Sinulan, Sinupan, Sinulind, Sinustop, Sinupore).

Prihlasovateľ konštatoval, že sugestívny prvok „sinu-“ je pre spotrebiteľov známy pre označenie tovarov určených na liečbu, prevenciu alebo v spojitosti s chorobou sinusitída, teda zápal nosových dutín. V tejto súvislosti považoval tento prvok vo vzťahu ku kolíznym tovarom, za prvok s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou, na základe čoho konštatoval, že čím nižšiu má označenie rozlišovaciu spôsobilosť, tým menšia je pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti. Ďalšia časť slovného prvku zverejneného označenia „-po“, resp. „poforte“ je podľa prihlasovateľa dostatočne odlišiteľná od koncovky starších ochranných známk „-pret“.

Pri porovnaní z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je rozdielne od starších ochranných známk z dôvodu použitých veľkých písmen. Pri porovnaní sporných označení z fonetického hľadiska podľa prihlasovateľa rozdielne zaznejú koncové časti sporných označení „-po“, resp. „-poforte“ vs. „-pret“ a ostatné slovné prvky zverejneného označenia „S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“. Pri posúdení sémantického hľadiska prihlasovateľ konštatoval, že sporné označenia majú podobný význam, keďže je zrejmé, že výrobky sú určené na chorobu sinusitída.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že by mohla byť uznaná podobnosť v prvku „sinu-“, avšak urobil všetko pre to, aby zverejnené označenie odlišil, a to najmä použitím ďalších obrazových prvkov a slovných prvkov, najmä sloganom „voľné cesty ... voľný dych“, ktorý je podľa prihlasovateľa určitým spôsobom unikátny a nezameniteľný, keďže nejde len o opis účinkov. Z uvedených dôvodov prihlasovateľ nesúhlasil so záverom konštatovaným namietateľom, že jediným dištingtívnym prvkom zverejneného označenia je časť „SINUPO“.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že označenie „SINUPO forte“ zakúpil od spoločnosti UROCONT, s. r. o., ktorá mala rovnakú ochrannú známku zapísanú v registri ÚPV SR pod č. spisu POZ 1290-2005 platnú v období od roku 2005 do roku

2015, rovnako má zapísanú ochrannú známku „SINUPO forte“ v registri ÚPV v Českej republike. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že namietateľ už 15 rokov akceptuje predaj výrobkov SINUPO forte na českom a slovenskom trhu, čím boli podané námietky proti zápisu zverejneného označenia pre prihlasovateľa veľkým prekvapením. Prihlasovateľ sa v tejto súvislosti domnieval, že majú spojitosť so sporom, ktorý vedie jeho dcérska spoločnosť Simply You Hungary kft. s namietateľom pred Úradom priemyselného vlastníctva v Maďarsku.

Pri porovnaní kolíznych tovarov prihlasovateľ uviedol, že staršia medzinárodná ochranná známka je zapísaná iba pre lieky, ktoré spadajú pod farmaceutické a lekárske prípravky, nejde však o výrobky, ktorými by boli dotknuté ďalšie kategórie, čiže výživové doplnky.

Prihlasovateľ nespochybnil, že kolízne tovary prihlásené pre zverejnené označenie a zapísané pre staršiu ochrannú známku EÚ sú podobné, avšak podľa prihlasovateľa nejde o podobnosť, ktorá by znamenala nebezpečenstvo zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti.

V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol úradu, aby námietky 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 obrazovej ochrannej známky „SINUPOFORTE S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“, číslo spisu POZ 1542-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 1. 6. 2021 prihlasovateľom Simply You Pharmaceuticals a. s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 25. 8. 2021 pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Bionorica SE, Kerschensteinerstr. 11-15, D-92318 Neumarkt, Nemecko je majiteľom slovných ochranných známk:

- ochrannej známky EÚ „Sinupret forte“ č. 0110084696, s právom prednosti od 31. 7. 2012, ktorá je zapísaná pre tovary triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),

- medzinárodnej ochrannej známky „Sinupret“ č. 324672, s právom prednosti od 1. 11. 1966, platnej na území Slovenskej republiky, 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 známk 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 5 – „*výživové doplnky*“.

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 pre starostlivosť o zdravie].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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 doplňujúci 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.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 5 pre tovary „*výživové doplnky*“, pre ktoré je rovnako zapísaná prvá staršia ochranná známka v rovnakej triede, a preto ide o tovary zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1542-2021)



Prvá staršia ochranná známka

(ochranná známka EÚ č. 011084696)

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 je obrazové, a v podstate ho tvorí spotrebiteľské balenie, ktoré pozostáva z viacerých slovných a obrazových prvkov. Slovné prvky zverejneného označenia „SINUPOFORTE S BOSWELLIU VOLNÉ CESTY...VOLNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C výživový doplnok“ sú napísané prevažne veľkými tlačnými písmenami prevažne v zelenom a modrom farebnom vyhotovení, prípadne v bielom farebnom vyhotovení na modrom podklade, ďalšie slovné prvky „20+20 TOBOLIEK ZADARMO“ sú v červenom farebnom vyhotovení. Zverejnené označenie ďalej pozostáva z obrazového prvku tváre ženy a rúk so zvýraznenými hornými dýchacími cestami a grafických prvkov obdĺžnikov v modrom a zelenom farebnom vyhotovení, polkruhov a rámkov.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovnými prvkami „Sinupret“ a „forte“. Keďže ide o slovnú známku je ňou chránené slovo, resp. slová ako také a nie je preto pri porovnávaní podstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia, tvoreného viacerými slovnými a obrazovými prvkami s prvou staršou slovnou ochrannou známkou tvorenou slovným spojením „Sinupret forte“. V prípade zverejneného označenia, vzhľadom na vyhotovenie a rozmiestnenie jeho jednotlivých prvkov, možno za prvok dominantný a určujúci považovať slovný prvok „SINUPOFORTE“, ktorý bude vzhľadom na jeho umiestnenie a veľkosť spotrebiteľom prednostne vnímaný. Zároveň je nutné uviesť, že uvedený slovný prvok zverejneného označenia je farebne odlišný na časti „SINUPO“ v zelenom farebnom vyhotovení a „FORTE“ v modrom farebnom vyhotovení, na základe čoho je možné dôvodne predpokladať, že ho spotrebiteľ bude vnímať ako dve samostatné slová, tak ako v prípade prvej staršej ochrannej známky. Slovné prvky porovnávaných označení „SINUPOFORTE“ a „Sinupret forte“ majú na začiatku zhodných päť písmen na rovnakých pozíciách „SINUP-“ a rozdiel je v koncových písmenách „-O“ vs. „-RET“. Farebne odlišenú časť slovného prvku zverejneného označenia „-FORTE“ bude spotrebiteľ vnímať ako samostatné slovo, ktoré je zhodné s druhým slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky. Ostatné slovné prvky zverejneného označenia „S BOSWELLIU VOLNÉ CESTY...VOLNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C výživový doplnok“ sú menej výrazné a vo vzťahu k dominantnému slovnému prvku majú len doplňujúci charakter. Rovnako doplňujúco pôsobia aj grafické prvky, ktoré tvoria podklad jednotlivým slovným prvkom zverejneného označenia. S

vizuálneho hľadiska je výrazným prvkom obrazový prvok - tvár a ruky ženy so zvýraznenými hornými dýchacími cestami. K uvedenému je tiež potrebné zdôrazniť, že v prípade obrazových označení sa pozornosť spotrebiteľa viac zameriava práve na ich slovné prvky, pomocou ktorých môže v budúcnosti na označenie odkázať. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že napriek ostatným prvkom prítomným vo zverejnenom označení možno v dôsledku podobnosti ich určujúcich dominantných slovných prvkov považovať porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska aspoň za podobné v určitej aj keď nižšej miere.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie môže síce byť reprodukované aj viacslovné na základe všetkých slovných prvkov ako „sinupo forte s bosvéliou - voľné cesty - voľný dych – vysoký obsah vitamínu cé – dvadsať plus dvadsať taboviek zadarmo – výživový doplnok“, avšak pri viacslovných označeniach má spotrebiteľ tendenciu obmedziť ich reprodukciu len na ich počiatkové a výrazné slovné prvky, ktoré si pri prvotnom kontakte zapamätá a pomocou nich môže na označenie v budúcnosti aj odkazovať, čo by v predmetnom prípade znamenalo, že najpravdepodobnejšie vysloví len dominantný slovný prvok „si-nu-po-forte“. Prvá staršia ochranná známka bude v súlade s jej výslovnosťou v slovenskom jazyku reprodukovaná ako „si-nu-pret“ a „for-te“. Pri skrátenej reprodukcii, ale aj pri dlhšej reprodukcii zverejneného označenia vždy budú zhodne znieť slabiky porovnávaných označení, a to „si-nu-“, a „for-te“. Pri najviac pravdepodobnej reprodukcii zverejneného označenia len ako "sinupoforte", zaznie pri výslovnosti sporných označení zhodný začiatok a koniec a rozdiel v tretej slabike v strede „po“ vs „pret“ nebude pri ich výslovnosti v dôsledku celkovo zhodného rytmu a intonácie výrazný. Na základe uvedených skutočností možno porovnávané označenia považovať z fonetického hľadiska za podobné v rôznej miere v závislosti od spôsobu reprodukcie zverejneného označenia.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade nebude v prvom slovnom prvku prvej staršej ochrannej známky „Sinupret“ a prvej časti dominantného slovného prvku zverejneného označenia „SINUPO“ bežný spotrebiteľ pripisovať žiadny konkrétny význam, a teda ich možno považovať za prvky fantazijné. Ďalší slovný prvok prítomný v porovnávaných označeniach „FORTE/forte“ znamená „silno“, teda môže byť vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 5 vnímaný v prenesenom význame ako prípravky so silnejším účinkom. Ostatné slovné a obrazové prvky prítomné vo zverejnenom označení „S BOSWÉLIOU“, „VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH“, „VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C“, „20+20 TOBOLIEK ZADARMO“, „výživový doplnok“, ako aj vyobrazenie tváre a rúk ženy so zvýraznenými hornými dýchacími cestami, sú prvkami s konkrétnym významom vyjadrujúcim určenie takto označených tovarov. Vzhľadom na uvedené je nutné v závere konštatovať, že zhodný slovný prvok „FORTE/forte“ dáva obom porovnávaným označeniam spolu s fantazijným počiatkovým slovným prvkom rovnaký význam, ktorý je pri zverejnenom označení len ďalej špecifikovaný vo vzťahu k účinkom takto označených tovarov, a preto je možné konštatovať, že sporné označenia poskytujú aspoň čiastočne podobný sémantický obsah.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámery 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 bude tvoriť skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 5 jednak odborná ale aj široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere, keďže spotrebiteľ si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámery označení produktov, ktoré môžu mať vplyv na zdravie a s tým spojené nepriaznivé účinky.

Porovnávané označenia boli posúdené ako čiastočne podobné z fonetického hľadiska a zo sémantického hľadiska. Z hľadiska vizuálneho ako podobné v nižšej miere vzhľadom na obrazový charakter zverejneného označenia, ktoré je farebné a obsahuje viaceré slovné a obrazové prvky na rozdiel od čisto slovnej prvej staršej ochrannej známky. Avšak, ako bolo odôvodnené, za určujúci prvok zverejneného označenia, t. j. prvok, ktorý je podstatný pri identifikácii tovaru je nutné považovať dominantný slovný prvok „SINUPOFORTE“, ktorý je vysoko podobný so slovnými prvkami prvej staršej ochrannej známky „Sinupret forte“. Tvrdenie prihlasovateľa o opisnom charaktere začiatkovej zhodnej časti „SINU/Sinu“ týchto slovných prvkov nemôže byť vo vzťahu k prihláseným tovarom jednoznačne akceptované. Zverejneným označením by boli označované výživové doplnky, ktoré nie sú určené výlučne odbornej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá by si tento prvok mohla spájať s latinským slovom „sinusitis“, t. j. latinským pomenovaním ochorenia horných dýchacích ciest, a preto nemožno vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti tieto prvky považovať za opisné, resp. im pripisovať len nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň nemožno súhlasiť ani s tvrdením prihlasovateľa vo vzťahu k ostatným slovným a obrazovým prvkom zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako dekoračné a doplnkové, resp. opisné, a teda bez rozlišovacej spôsobilosti, že by mohli slúžiť a byť dostatočné na odlišenie sporných označení na trhu, keďže ide o prvky odkazujúce na zloženie, množstvo a účinok takto označovaných tovarov.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámery sporných označení je nutné uviesť, že pokiaľ by boli zverejneným označením označované tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku, jednoznačne nemožno vylúčiť riziko pravdepodobnosti ich zámery, aj napriek vyššej miere pozornosti relevantného spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné uviesť, že priemerný spotrebiteľ sporné označenia použité na rovnakých tovaroch aj pri zvýšenej miere pozornosti, ktorú im bude venovať, nebude schopný bezpečne odlišiť, a to hlavne z dôvodu ich možnej vzájomnej asociácie, keď obrazové zverejnené označenie by spotrebiteľ mohol pokladať len za variant staršej slovnej ochrannej známky.

Prihlasovateľ v predmetnom prípade argumentoval, že existuje množstvo výrobkov na liečenie sinusitídy a aj zapísaných označení pre tieto výrobky v registroch ochranných známk s použitím rovnakého slovného základu „sinu-“. K uvedenému však úrad považuje za potrebné uviesť, že samotná existencia zápisov ochranných známk nie je sama o sebe dostatočným dôvodom na priznanie ochrany zverejnenému označeniu, keďže nemá vplyv na konkrétne konanie a ani nevypovedá o tom, či sú tieto výrobky na trhu prítomné, v akom objeme a ako široká spotrebiteľská verejnosť vníma takto označované tovary. Zároveň je v tejto súvislosti nutné uviesť, že úrad posudzuje každé konanie o zápise ochrannej známky samostatne na základe predložených návrhov a dokladov a v konkrétnom prípade je pre posúdenie uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach podstatné naplnenie kumulatívnych podmienok vo vzťahu ku konkrétnej staršej ochrannej známke, ktoré v danom prípade boli posúdené ako naplnené. Uvedený argument prihlasovateľa preto nemožno považovať za relevantný. Rovnako za nedôvodné možno považovať aj argumenty prihlasovateľa v súvislosti s poukázaním na staršiu ochrannú známku zapísanú v Českej republike ako aj zaniknutú ochrannú známku zapísanú v registri ÚPV SR, ktoré nemajú vplyv na posúdenie predmetných námietok.

Na záver možno konštatovať, že namietateľom uplatnené námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke posúdené ako dôvodné pre všetky prihlásené tovary v triede 5. Úrad sa preto bližšie nezaoberal posúdením naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, keďže by to nemalo vplyv na konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky posúdené 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

Doručiť:

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

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

