

Banská Bystrica 05.06.2024
POZ 1542-2021/II-45-2024

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 5. októbra 2022 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 1542-2021/N-93-2022 z 26. augusta 2022 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1542-2021, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Bionorica SE, Kerschensteinerstr. 11-15, D-92318 Neumarkt, Nemecká spolková republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou ROTT & RŮŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1542-2021/N-93-2022 z 26. augusta 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1542-2021/N-93-2022 z 26. augusta 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej



ochrannej známky „“, č. spisu POZ 1542-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary, t. j. tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov, pre ktoré je na zápis do registra nárokované prihlásené označenie, 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 nárokovovaných tovarov prihláseného označenia s tovarmi starších ochranných známok, existuje medzi posudzovanými označeniami pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán predmetné označenia vyhodnotil ako čiastočne podobné z fonetického a sémantického hľadiska, a vizuálne podobné v nižšej miere. Za dominantný a určujúci prvok prihláseného označenia, t. j. prvok, ktorý je podstatný pri identifikácii označenia, prvostupňový orgán považoval slovný prvok „SINUPOFORTE“. Uvedený prvok prvostupňový orgán považoval za vysoko podobný so slovnými prvkami prvej staršej ochrannej známky „Sinupret forte“. Ostatné prvky prihláseného označenia, tak slovné, ako aj obrazové, prvostupňový orgán označil za prvky dekoračné a doplnkové, resp. opisné, teda za prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorých sa spotrebiteľ nebude na trhu orientovať. Vzhľadom na uvedené zastal názor, že spotrebiteľ nebude schopný porovnávané označenia použité na zhodných tovaroch od seba odlíšiť, a to napriek vyššej pozornosti, ktorú ich výberu bude venovať. 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 môže domnievať, že tovary označené predmetnými označeniami pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Vzhľadom na to, že podaným námietkam bolo vyhovené v celom rozsahu na základe prvej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán sa už nezaoberal posúdením naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, 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. Pokiaľ ide o slovný prvok „FORTE“, tento prihlasovateľ označil za nedištinktívny.

Prihlasovateľ uviedol, že pokiaľ ide o farmaceutické produkty, tieto sú spravidla kupované v lekárňach, pričom pri ich nákupe sú spotrebiteľia pozorní a majú možnosť si produkty prehliaďnúť, porovnať, a to za asistencie lekárnik. 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 koncovky slovných prvkov porovnávaných označení „-po“ vs. „-pret“ všimnú, vďaka čomu odlíšia tovary prihlasovateľa od tovarov namietateľa. Zhodná úvodná časť slovných prvkov porovnávaných označení „SINU-“ podľa prihlasovateľa nespôsobí ich celkovú podobnosť. Dodal, že rozdielne koncovky slovných prvkov porovnávaných označení „-po“ vs. „-pret“, ktoré sú pomerne krátke a spotrebiteľ bez ťažkostí rozdiely medzi nimi postrehne, zabezpečia odlišný celkový dojem porovnávaných označení, na základe čoho je dôvodné konštatovať len nízku vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Aj pokiaľ ide o fonetické porovnanie posudzovaných označení, prihlasovateľ poukázal na rozdielne koncovky „-po“ vs. „-pret“. Uviedol, že rozdiely na koncoch slov podľa jeho názoru prevažujú nad spoločným začiatkom slovných prvkov (časť „sinu-“), a to aj s ohľadom na skutočnosť, že tento môže byť vo vzťahu ku kolíznym tovarom pre značnú časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti naznačujúci, resp. opisný.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prvostupňový orgán v rámci posúdenia podobnosti posudzovaných označení nedostatočne zohľadnil ďalšie slovné, ako aj obrazové prvky prihláseného označenia. V tejto súvislosti poznamenal, že slogan „voľné cesty...voľný dych“ predstavuje dištinktívny prvok prihláseného označenia, a to s ohľadom na skutočnosť, že je špecifický a má vysokú mieru invencie. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nezohľadnil ani skutočnosť, že slovo „FORTE“ je súčasťou slovného prvku „SINUPOFORTE“, čo podľa prihlasovateľa dodáva prihlásenému označeniu unikátnosť.

Prihlasovateľ uviedol, že napriek podobnosti posudzovaných označení v prvku „sinu-“, urobil všetko pre to, aby prihlásené označenie od prvej staršej ochrannej známky odlišil.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 30. decembra 2022 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa uvedenými v odôvodnení rozkladu a zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je správne a riadne odôvodnené.

Podľa namietateľa prvostupňový orgán v rámci posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny zohľadnil všetky relevantné faktory.

V súvislosti s posúdením podobnosti porovnávaných označení namietateľ poukázal na to, že prihlásené označenie je obrazovým označením, ktoré pozostáva z výrazného slovného prvku „SINUPOFORTE“, ktorý s ohľadom na jeho farebné vyhotovenie je rozdelený na časti „SINUPO“ a „FORTE“, pričom druhá časť je opisnou koncovkou označujúcou zvýšený účinok. Prihlásené označenie je ďalej tvorené ďalšími opisnými prvkami, a to tak slovnými („S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“), ako aj obrazovými (tvár a ruky ženy znázorňujúce horné dýchacie cesty, ktoré sú podľa namietateľa grafickým zobrazením miesta účinku výrobku). S ohľadom na uvedené namietateľ konštatoval, že jediným prvkom, na ktorý je kladený dôraz v prihlásenom označení, je slovný prvok „SINUPO“, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a podľa ktorého sa spotrebiteľ bude na trhu orientovať.

Namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že slovný prvok „SINUPO“ je prvkom nedištinktívnym, keďže je odvodený z latinského slova „sinusitída“ (zápal prínosových dutín). Podľa názoru namietateľa tento pojem nie je pre priemerného spotrebiteľa bežným pojmom, ktorého význam pozná.

V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že ani skutočnosť, že v registri ochranných známk sú pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísané označenia obsahujúce časť „sinu-“, resp. „sinup-“, sama osebe neznamená, že táto časť v označeniach je nedištinktívna.

S ohľadom na podobnosť porovnávaných označení spočívajúcu v slovných prvkoch „SINUPO-“ vs. „Sinupret“ namietateľ prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku považoval za podobné, pričom uviedol, že odlišné koncovky týchto slovných prvkov sú málo výrazné a ľahko prehliadnuteľné. Navyše poukázal na to, že v obidvoch porovnávaných označeniach za týmito slovnými prvkami nasleduje slovný prvok „forte“, čo porovnávané označenia vizuálne, foneticky aj sémanticky zblízuje z celkového pohľadu, a to aj pri zohľadnení skutočnosti, že slovný prvok „forte“ predstavuje v porovnávaných označeniach nedištinktívny prvok.

Namietateľ v závere svojho vyjadrenia zastal názor, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, ktorá bola v napadnutom rozhodnutí posudzovaná z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, pričom bola konštatovaná existencia pravdepodobnosti zámeny na základe nižšej miery vizuálnej podobnosti, čiastočnej fonetickej a sémantickej podobnosti posudzovaných označení a na základe zhodnosti kolíznych tovarov, je v súlade s rozhodovacou praxou úradu, a preto nie je dôvod prvostupňové rozhodnutie meniť.

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

Prihláška obrazovej ochrannej, č. spisu POZ 1542-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 1. júna 2021 prihlasovateľom Simply You Pharmaceuticals, a. s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha, a zverejnená vo vestníku úradu 25. augusta 2021 pre tovary „výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ Bionorica SE, Kerschensteinerstr. 11-15, D-Neumarkt 92318, 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 a zverolekárske prípravky; výživové doplnky; dietetické prípravky na lekárske účely; tinktúry vyrobené z rastlín; rastlinné výťažky a vône pre farmaceutické alebo lekárske výrobky, pre výživové doplnky a pre dietetické látky upravené na lekárske účely; dietetické

doplňky 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 prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, a to jednak s ohľadom na hodnotenie podobnosti predmetných označení, ako aj s ohľadom na celkové zhodnotenie existencie pravdepodobnosti zámery.

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.

Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán v prípade nárokovaných tovarov prihláseného označenia „výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb konštatoval ich zhodu s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, ktorá je, okrem iného, zapísaná aj pre uvedené tovary v rovnakej triede.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa konštatovania zhodnosti 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 námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán predmetné označenia považoval za vizuálne podobné v nižšej miere, z fonetického hľadiska v závislosti od spôsobu reprodukcie prihláseného označenia konštatoval fonetickú podobnosť porovnávaných označení v rôznej miere a zo sémantického hľadiska ich považoval za podobné.

Keďže prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s posúdením podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky vykonanej prvostupňovým orgánom, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Prihlásené označenie predstavujúce obrazové označenie je tvorené slovným prvkom „SINUPOFORTE“ umiestneným v pravom hornom rohu. Vďaka použitiu modrej a zelenej farby je predmetný slovný prvok vizuálne rozdelený na dve slová, „SINUPO“ a „FORTE“. Pod týmto slovným prvkom sa nachádza modrý obdĺžnik, v ktorom je napísané slovo „S BOSWÉLLIOU“ v bielej farbe a pod týmto slovom sa nachádzajú slovné prvky „VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH“ v modrej farbe. V ľavom hornom rohu prihláseného označenia je obrázok tváre ženy s rukami položenými na hlave, na ktorej má vyznačené nosové dutiny. Pod uvedenými prvkami je umiestnený zelený obdĺžnik, do ktorého na pravej strane zasahuje kruhové vyobrazenie pozostávajúce zo slov „VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C“ v zeleno-modrej farbe. Pod zeleným obdĺžnikom v ľavej časti prihláseného označenia sa nachádza menší červený obrys obdĺžnika, v ktorom sú umiestnené slovné prvky „20+20 TOBOLIEK ZADARMO“ v červenej farbe. V strede dole je zelenou farbou napísané slovné spojenie „výživový doplnok“. Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známku, táto je tvorená výlučne slovnými prvkami „Sinupret forte“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v prípade výlučne slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafické vyjadrenie, a preto nie je podstatné, či je toto slovo znázornené veľkým alebo malým písmom.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnávané označenia pozostávajú z podobných slovných prvkov „SINUPO“ vs. „SINUPRET“, ktoré sa zhodujú v prvých piatich písmenách „SINUP“ a odlišujú sa písmenami „-O“ vs. „-RET“ na ich konci. Zároveň porovnávané označenia pozostávajú zo zhodného slovného prvkov „FORTE“. Prihlásené označenie je v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou navyše tvorené ďalšími prvkami, konkrétne slovnými prvkami „S BOSWÉLLIOU“, „VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH“, „VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C“, „20+20 TOBOLIEK ZADARMO“ a „výživový doplnok“, ako aj obrazovým prvkom tváre ženy. Prihlásené označenie, okrem uvedeného, pozostáva aj z jednoduchých geometrických útvarov v tvare obdĺžnikov a kruhov, ktoré vytvárajú podklad pre slovné prvky, resp. predstavujú v označení dekoratívne prvky. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že farebné podklady nápisov, resp. obrazových prvkov v podobe jednoduchých geometrických útvarov sú v označeniach bežné, a preto im spotrebiteľ venuje len minimálnu pozornosť. Vzhľadom na prítomnosť podobných slovných prvkov „SINUPOFORTE“ vs. „SINUPRET FORTE“ v porovnávaných označeniach, ako aj s prihliadnutím na odlišnosti, ktorými sa prihlásené označenie líši od prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje ich vizuálnu podobnosť v nižšej miere.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie bude zvukovo reprodukované prostredníctvom slovného prvkov „SINUPOFORTE“, t. j. ako „si-nu-po-for-te“, pretože pri odkazovaní na označenia tovarov alebo služieb je jednak bežná tendencia skracovať dlhšie označenia, a jednak sa obvykle reprodukovujú dištinkatívne slovné prvky, vďaka ktorým dokáže spotrebiteľ identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. Staršia ochranná známka bude zvukovo reprodukováaná ako „si-nu-pret-for-te“. V tomto prípade by sa mohlo namietnuť, že prvok „FORTE“ nie je dištinkatívny, a preto ho spotrebiteľ nebude vyslovovať. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že nakoľko je slovný prvok „FORTE“ v posudzovaných označeniach úzko spojený s dištinkatívnym prvkom „SINUPO/SINUPRET“, je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľia nebudú tieto dva prvky od seba oddeľovať, ale vyslovia ich spoločne. Zároveň je potrebné poznamenať, že všetky ďalšie prvky prihláseného označenia sú opisné, t. j. nedíštinkatívne, a teda spotrebiteľ nebude prostredníctvom týchto prvkov na kolízne tovary odkazovať. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené konštatuje, že dĺžka, rytmus a intonácia posudzovaných označení je vysoko podobná, a preto bude spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku vnímať z fonetického hľadiska ako podobné vo vyššej miere, keďže jediný zvukový rozdiel medzi nimi je v tretej slabike, teda uprostred, čo spotrebiteľ vôbec nemusí postrehnúť.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovo „SINUPO“, ktoré je v rámci prihláseného označenia jasne viditeľné a rozpoznateľné, a slovo „Sinupret“, ktorým je tvorená prvá staršia ochranná známka, keďže v predmetnom prípade sú kolíznymi tovarmi výživové doplnky, môže odborná verejnosť vnímať vo význame naznačujúcom spojenie s ochorením nosových dutín (sinusitídou). Pokiaľ ide o zhodný slovný prvok kolíznych označení „FORTE“, tento bude spotrebiteľ (tak odborná verejnosť, ako aj bežní spotrebiteľ) vo vzťahu ku kolíznym tovarom vnímať vo význame, že ide o prípravky so silnejším účinkom. Čo sa týka ostatných slovných prvkov prihláseného označenia „S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“, spolu s obrazovým prvkom, tieto budú spotrebiteľom poskytovať informáciu, že pôjde o výživové doplnky vo forme toboliek (balenie 20 + 20 ks) obsahujúce boswéliu a vitamín C, ktoré sú určené na uľahčenie dýchania. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska čiastočne podobné, a to do tej miery, že obe evokujú súvislosť s ochorením nosových dutín - sinusitídou, ako aj v tom, že obsahujú zhodnú informáciu, že takto označený prípravok má silnejší účinok. Ostatné opisné údaje („S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“, spolu s obrazovým prvkom), ktoré sú súčasťou prihláseného označenia, nemajú svoj významový náprotivok v prvej staršej ochrannej známke.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny 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 bežní ľudia zaujímajúci sa o svoje zdravie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že kolízne tovary v predmetnom prípade (výživové doplnky) predstavujú voľnopredajné doplnky výživy slúžiace na zlepšenie alebo posilnenie imunitného systému, na doplnenie zdraviu prospešných látok do tela alebo ako podporná liečba pri rôznych ochoreniach, pričom tieto je možné zakúpiť v lekárňach, v supermarketoch, drogériách či fitnesscentrách. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude venovať výberu výživových doplnkov priemernú až vyššiu pozornosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež poukazuje na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny 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 spotrebiteľa 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 odvodenú, resp. spojenú s ochorením sinusitída, možno tieto prvky považovať za prvky naznačujúce zameranie, resp. účel použitia takto označených výrobkov, t. j. že ide o výrobky určené na pomoc pri zápale nosových dutín. V prípade odbornej verejnosti budú preto prvky „SINUPO“ vs. „Sinupret“ predstavovať prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Čo sa týka zhodného slovného prvku „forte“, tento možno vo vzťahu ku kolíznym tovarom považovať za prvok opisný, bez rozlišovacej spôsobilosti. Pokiaľ ide o ostatné slovné prvky prihláseného označenia („S BOSWÉLLIOU“, „VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH“, „VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C“, „20+20 TOBOLIEK ZADARMO“, „výživový doplnok“), tieto možno označiť za prvky priamo opisujúce zloženie, účel ako aj ďalšie vlastnosti tovarov, konkrétne, že prípravky obsahujú boswelliu a vitamín C a sú určené na liečbu nosových dutín, pričom obsahom balenia je 40 toboliek.

Pokiaľ ide o celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli posudzované označenia vyhodnotené ako vizuálne podobné v nižšej miere, foneticky podobné vo vyššej miere a sémanticky čiastočne podobné. Zároveň nárokované tovary prihláseného označenia boli posúdené ako zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Podobnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo všetkých hľadísk (vizuálneho, fonetického a sémantického) bola založená na podobnosti ich slovných prvkov „SINUPOFORTE/Sinupret forte“, ktoré síce sú do určitej miery naznačujúce (v prípade odbornej verejnosti slovný prvok „sinupo“ a „sinupret“), resp. opisné vo vzťahu k dotknutým tovarom (slovo „forte“), avšak všetky ostatné, odlišné prvky prítomné v prihlásenom označení („S BOSWÉLLIOU VOĽNÉ CESTY...VOĽNÝ DYCH VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNU C 20+20 TOBOLIEK ZADARMO výživový doplnok“, tvár ženy s vyznačenými dýchacími cestami, použitie jednoduchých geometrických útvarov ako podkladov) sú opisnými prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti, resp. dekoratívnymi prvkami, ktoré spotrebiteľia nezvyknú vnímať ako prvky identifikujúce obchodný pôvod tovarov. Vzhľadom na prednostne vnímaný slovný prvok v prihlásenom označení „SINUPOFORTE“, prostredníctvom ktorého bude na takto označené tovary spotrebiteľ odkazovať, a slovné spojenie „SINUPRET FORTE“ predstavujúce prvú staršiu ochrannú známku, ktoré sú navzájom veľmi podobné, nebudú spotrebiteľia schopní prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku, aj napriek skôr opísaným rozdielom medzi nimi, na zhodných tovaroch, a to ani pri vyššej pozornosti, navzájom od seba odlíšiť. Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známku v prípade ich použitia na zhodných tovaroch, a to ani v prípade, ak spotrebiteľ ich výberu bude venovať vyššiu pozornosť, nie je možné vylúčiť. V prípade spotrebiteľa, ktorý prvky „SINUPO“ vs. „SINUPRET“ bude považovať za prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou a výberu tovarov označených kolíznymi označeniami bude venovať priemernú pozornosť, bude pravdepodobnosť zámery ešte vyššia.

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 prehliadnúť a porovnať, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade možnú vyššiu pozornosť spotrebiteľa v rámci rozhodovania zohľadnili, pričom zhodne dospeli k záveru, že aj v takomto prípade existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade navyše zdôrazňuje, že na rozdiel od prvostupňového orgánu v rámci hodnotenia miery pozornosti, ktorú spotrebiteľ výberu kolíznych tovarov (výživové doplnky) venuje, vyhodnotil pozornosť spotrebiteľa ako priemernú až vyššiu, čo ešte viac podporuje záver o existencii pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známku existuje pravdepodobnosť zámery vo vzťahu k nárokoványm tovarom prihláseného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny 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.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

JUDr. Jozef Pirohár, advokát, Podzámska 29, 940 02 Nové Zámky 2, Slovenská republika
ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Palisády 729/36, 811 01 Bratislava 1,
Slovenská republika