



Banská Bystrica 2. 5. 2018  
POZ 2527-2016/N-47-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa J. Cortès Cigars, naamloze vennootschap, Pannenbakkersstraat 1, B-8552 Zwevegem, Belgicko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, HÖRMANN – TOMEŠ, Patentová a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „AMIGOS COMPAÑEROS“ do registra ochranných známk, prihláseného 5.12.2016 prihlasovateľom N-Global s. r. o., Hviezdoslavova 503/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2527-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „AMIGOS COMPAÑEROS“, číslo spisu POZ 2527-2016, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „AMIGOS COMPAÑEROS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2527-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.6.2017 podané námietky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré smerovali proti všetkým prihláseným tovarom.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom medzinárodne zapísanej ochrannej známky „AMIGOS“, č. 1032003 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), platnej na území Slovenskej republiky pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že slovné prvky zverejneného označenia „AMIGOS COMPAÑEROS“ majú so staršou ochrannou známkou úplne zhodný prvok „AMIGOS“, ktorý je jej jediným prvkom.

Namietateľ poukázal na zaužívanú prax a z nej vyplývajúce hodnotenie podobnosti označení, ktoré je v prípade kombinovaných označení založené predovšetkým na podobnosti slovných prvkov týchto označení.

Tým, že staršiu ochrannú známku tvorí slovný prvok „AMIGOS“ a vo zverejnenom označení je zhodný slovný prvok doplnený ďalším prvkom „COMPAÑEROS“, môže zverejnené označenie vyvolať asociáciu so staršou ochrannou známkou a vytvárať dojem, že ide o ďalšiu ochrannú známku jediného majiteľa.

Dotknuté tovary označil namietateľ za zhodné a podobné. Podľa názoru namietateľa tak existuje pravdepodobnosť zámenny, keďže verejnosť môže byť uvedená do omylu o pôvode tovarov, čím môžu byť poškodené práva majiteľa staršej ochrannej známky.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary.

Listom úradu zo 4.9.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 10.1.2018 (po predĺžení lehoty na vyjadrenie sa) odmietol namietateľom konštatovanú podobnosť medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou na základe kombinovaného charakteru zverejneného označenia. Obsiahnutím odlišného počtu slov a vďaka grafickému a výtvarnému stvárneniu a farebnému odlíšeniu zverejneného označenia sa obe označenia od seba jednoznačne odlišujú.

Keďže označenia musia byť posudzované individuálne ako celok a namietateľ na území Slovenskej republiky nevyvíja žiadnu podnikateľskú činnosť, prihlasovateľ vylúčil akúkoľvek možnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ v súvislosti s vyjadrením namietateľa ďalej uviedol, že je obťažné určiť, ktorý z prvkov tvoriacich zverejnené označenie je prvkom dominantným, keďže ho tvorí niekoľko slovných aj obrazových prvkov. Prvkami zverejneného označenia, ktoré nie sú obsiahnuté v staršej ochrannej známke, je podľa prihlasovateľa zverejnené označenie spôsobilé prekovať jednoduchú staršiu ochrannú známku, s ktorou nie je foneticky ani vizuálne zameniteľné. Na základe uvedeného zhodnotil prihlasovateľ podané námietky ako nedôvodné.

Prihlasovateľ v závere vyjadrenia požiadal úrad o zamietnutie podaných námietok.

### **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 úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky 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 kombinovanej ochrannej známky „AMIGOS COMPAÑEROS“, číslo spisu POZ 2527-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5.12.2016 prihlasovateľom N-Global s. r. o., Hviezdoslavova 503/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2017 pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ J. Cortès Cigars, naamloze vennootschap, Pannenbakersstraat 1, B-8552 Zwevegem, Belgicko, je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „AMIGOS“ č. 1032003, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 5.6.2012 a zapísaná pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov**

Námietky smerujú proti tovarom zverejneného označenia:

v triede 34 – „*tabak; fajčiarske potreby; zápalky; zápalky; tabak; cigaretové filtre; bloky, zväzky cigaretových papierikov; vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; cigaretový papier; tabatierky; popolníky pre fajčiarov*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 34 – „*tobacco; smokers' articles; matches*“ (tabak; fajčiarske potreby; zápalky).

Tovary „*tabak; fajčiarske potreby; zápalky*“ sú obsiahnuté v oboch porovnávaných zoznamoch („*zápalky; tabak*“ v zozname tovarov zverejneného označenia sú uvedené dvakrát), a preto je aj bez podrobnej analýzy zrejmé, že ide o tovary zhodné.

Ďalšie tovary zverejneného označenia („*cigaretové filtre; bloky, zväzky cigaretových papierikov; vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; cigaretový papier; tabatierky; popolníky pre fajčiarov*“) sú rôznymi konkrétnymi druhmi tovarov v zozname staršej ochrannej známky označenými všeobecným pojmom „*fajčiarske potreby*“, a preto ide takisto o tovary zhodné alebo vysoko podobné. Uvedené tovary pochádzajú od rovnakých výrobcov, majú rovnaký účel použitia, distribučné kanály a tiež spotrebiteľskú verejnosť.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2527-2016)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1032003)



AMIGOS

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

V prípade zverejneného označenia, ktoré je kombinované a obsahuje graficky rôzne upravené slovné aj obrazové prvky, nie je možné jednoznačne určiť dominantný prvok. Uvedené vyplýva z usporiadania a vyobrazenia jednotlivých prvkov zverejneného označenia. Na skutočnosť, či je prvok vnímaný spotrebiteľmi ako dominantný vplýva veľkosť prvku v porovnaní s ostatnými prvkami označenia, ale aj jeho umiestnenie (spotrebiteľ inak vníma prvok umiestnený v strede označenia alebo v jeho hornej časti, než prvok umiestnený v dolnej časti, prípadne na okraji označenia), a rozhodujúca je aj hrúbka liniek a v neposlednom rade farebné vyhotovenie prvkov a ich vzájomné splynutie či ostré odlíšenie.

Zároveň je potrebné pripomenúť ustálenú zásadu, že ak je označenie zložené z oboch, teda zo slovných aj obrazových prvkov, slovný prvok označenia má zvyčajne výraznejší vplyv na vnímanie spotrebiteľov, ako jeho obrazová zložka. Je tomu tak preto, že spotrebiteľ nemá sklon analyzovať označenia a opisovať ich obrazové prvky, keďže je najjednoduchšie odkazovať na označenie a zmieňovať sa o ňom prostredníctvom jeho slovných prvkov.

**Z vizuálneho hľadiska** ide v predmetnom prípade o porovnanie farebného kombinovaného zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie obsahuje výrazný biely slovný prvok „AMIGOS“ vyhotovený v mierne štylizovanom tučnom písme. Pod slovným prvkom „AMIGOS“ je medzi ornamentálnymi červenooranžovými prvkami umiestnený väčším písmom rovnakej farby a s tenkými líniami napísaný slovný prvok „COMPAÑEROS“. Vľavo od slovných prvkov je obrazový prvok stvárňujúci hlavu muža s klobúkom – sombrero a červenou šatkou na krku. Uvedené prvky sú uložené na čiernom obdĺžnikovom podklade s červeným ozdobným lemovaním po okrajoch a v rohoch, v hornej časti vpravo s červeným obdĺžnikom. Pri vizuálnom vnímaní zverejneného označenia ako celku je zrejmé, že pozornosť spotrebiteľov upúta predovšetkým obrazový prvok v podobe hlavy muža so sombrero a slovný prvok

„AMIGOS“. To je dané veľkosťou a farebnosťou obrazového prvku a centrálnym umiestnením slovného prvku „AMIGOS“ v spojení s jeho výrazným kontrastným vyobrazením (biele tučné písmo na čiernom podklade). Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „AMIGOS“ napísaným štandardným typom písma. Vzhľadom na vyhotovenie prvku „AMIGOS“ vo zverejnenom označení, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom tvoriacim staršiu ochrannú známku, je čiastočná vizuálna podobnosť označení zrejímá.

Obe označenia budú zvukovo realizované prostredníctvom ich slovných prvkov, a hoci **z fonetického hľadiska** nemožno vylúčiť reprodukciu zverejneného označenia prostredníctvom oboch jeho slovných prvkov ako „amigos compañeros“, je dôvodné predpokladať - že bude vyslovený len prvok „AMIGOS“. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľ číta slovné prvky zľava doprava alebo zhora nadol, preto prvým vysloveným prvkom bude slovo „AMIGOS“ a viacslovné označenia spotrebiteľa bežne skracujú. Zvuková realizácia zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky sa bude v každom prípade zhodovať práve vo vyslovení slova „AMIGOS“, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska podobné, pričom je nutné pripustiť aj zhodu nimi vyvolaného zvukového vnemu.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov a služieb.

Slovné prvky zverejneného označenia „AMIGOS COMPAÑEROS“ sú španielskymi slovami. Vzhľadom na ich frekventované používanie v hovorovom jazyku, či v rôznych literárnych alebo filmových dielach, je ich význam slovenskému spotrebiteľovi známy. Slovo „amigos“ bude porozumené vo význame priateľa a slovo „compañeros“ ako spoločníci, partneri. Vyobrazenie hlavy muža so sombrero a šatkou na krku vo zverejnenom označení umocní „španielsky charakter“ zverejneného označenia. Slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku nesie pre relevantného spotrebiteľa rovnaký význam ako slovo „amigos“ vo zverejnenom označení. Obsiahnutie ďalšieho slovného prvku a obrazových prvkov vo zverejnenom označení neobmení vnímanie významu vhodného slova oboch označení – „AMIGOS“. Navyše je potrebné uviesť, že porovnávané označenia neobsahujú slovné prvky so zníženou rozlišovacou spôsobilosťou, či bez nej, keďže nie sú nositeľmi charakteristík prihlasovaných a zapísaných tovarov. Slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku tak dosahuje priemernú úroveň rozlišovacej spôsobilosti a celý je obsiahnutý vo zverejnenom označení, kde má pozíciu samostatne a zreteľne vnímaného prvku. Obsiahnutím slovného prvku „AMIGOS“ (tvoriaceho staršiu ochrannú známku) vo zverejnenom označení je daná vysoká miera podobnosti označení aj zo sémantického hľadiska.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny**

Pravdepodobnosťou zámieny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámieny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 34 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Pre tovary, ako „*tabak*“, je zvyčajná lojalita spotrebiteľov k značke a teda zvýšená miera pozornosti, ktorú pri výbere a nákupe spotrebiteľa tomuto druhu tovarov venujú. Ostatným dotknutým tovarom, ako sú „*fajčiarske potreby*“ (zahŕňajúc aj „*cigaretové filtre; bloky, zväzky cigaretových papierikov; vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; cigaretový papier; tabatierky; popolníky pre fajčiarov*“ zverejneného označenia) a „*zápalky*“, spotrebiteľa venujú priemerný stupeň pozornosti.

Porovnávané označenia sú čiastočne podobné z hľadiska vizuálneho, vo vysokej miere podobné z hľadiska sémantického, pričom z hľadiska fonetického nie je vylúčená ani ich zhodná zvuková realizácia. Celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení a aj napriek nesúhlasu prihlasovateľa, je vnímanie a uvedenie si prvku „AMIGOS“ vo zverejnenom označení jednoznačné. Prihlasovateľ síce vzhľadom na veľkosť slovného prvku „COMPAÑEROS“ zdôrazňoval jeho dominantné postavenie vo zverejnenom označení, úrad sa však s týmto názorom nestotožňuje. Umiestnenie a kontrastné vyhotovenie slovného prvku „AMIGOS“ je natoľko výrazné, že ani veľkosť písma prvku „COMPAÑEROS“ neodpúta pozornosť spotrebiteľa od prvku „AMIGOS“. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že tento prvok je nielen obsiahnutý vo zverejnenom označení, ale kombinovaný charakter a farebnosť tohto označenia zabezpečuje, že vizuálne nemôže byť prehliadnutý, zvukovo bude určite realizovaný, buď ako prvé slovo z dvoch alebo ako jediný vyslovený prvok zverejneného označenia, pričom sa jeho význam nijako nelíši od významu staršej ochrannej známky.

Tak ako už bolo uvedené pred samotným porovnaním označení, v kombinovaných označeniach sú pre vnímanie spotrebiteľov určujúce slovné prvky, keďže spotrebiteľ prirodzene uprednostní vyslovenie slova pred opisovaním obrazových prvkov. Preto slovné prvky zverejneného označenia zohrávajú v porovnávaní označení významnú úlohu a grafická úprava spolu s umiestnením nad ďalším slovným prvkom zverejneného označenia („COMPAÑEROS“) kladie váhu na slovný prvok „AMIGOS“.

Podobnosť porovnávaných označení je tak jednoznačne daná a ani zvýšená pozornosť spotrebiteľa v súvislosti s takými tovarmi, ako je „*tabak*“, nezabráni vzhľadom na okolnosti daného prípadu možnosti uviesť spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu týchto tovarov. Berúc do úvahy grafickú úpravu zverejneného označenia ako celku vrátane prvkov zverejneného označenia, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádzajú, nie je možné zabrániť pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení. Prítomnosť prvku „AMIGOS“ vo zverejnenom označení je zrejmalá, dobre vnímateľná a pre spotrebiteľa zapamätateľná a určujúca, pričom zároveň ide o jediný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku. Spotrebiteľ sa môže domnievať, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojeného subjektu. Zároveň vzhľadom na charakter porovnávaných označení nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože spotrebiteľ môže vnímať zverejnené označenie „AMIGOS COMPAÑEROS“ za variant staršej ochrannej známky „AMIGOS“. Podobnosť označení v predmetnom prípade je navyše umocnená zistenou zhodou alebo vysokou mierou podobnosti tovarov zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky.

Argument prihlasovateľa, že pravdepodobnosť zámery či asociácie porovnávaných označení je vylúčená, keďže namietateľ nevyvíja na území Slovenskej republiky žiadnu podnikateľskú činnosť, nie je spôsobilý vyvrátiť konštatované skutočnosti, keďže zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov podmienku skutočného používania staršej ochrannej známky na relevantnom území namietateľovi nekladie.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok dané uplatneným námietkovým ustanovením.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Tomáš Hörmann  
HÖRMANN & PARTNERS s. r. o.  
Na Revíne 29  
831 01 Bratislava

N-Global s. r. o.  
Hviezdoslavova 503/8  
985 05 Kokava nad Rimavicou