



Banská Bystrica 11. 6. 2020  
POZ 1606-2018/N-68-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, 29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, Hong Kong, Hongkong, zastúpeného v konaní advokátom JUDr.



Jiří Čermák, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок, prihláseného 16.7.2018 prihlasovateľom Diamond Quest Ltd, OMC Chambers, P. O. Box 3152, VG1110 Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastúpeným v konaní spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1606-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6.5.2019, 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, číslo spisu POZ 1606-2018, sa zamietajú.**



### Odôvodnenie:




Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1606-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.7.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom starších ochranných znáмок zapísaných pre tovary v triede 34, a to obrazovej ochrannej známky č. 234980 **SHUANGXI** s právom prednosti od 28.12.2012, slovnej ochrannej známky EÚ č. 13298468 „SHUANGXI“ a obrazových ochranných znáмок EÚ

č. 13337365 , č. 13337456 , č. 13274816 , č. 13274758 , č. 13337613 ,


č. 13337597 , č. 13337654  všetky s právom prednosti od 25.4.2014, ďalej obrazovej ochrannej známky

EÚ č. 13274642  s právom prednosti od 3.9.2014, ďalej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 14664064



s právom prednosti od 27.4.2015, ďalej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 3621026 s právom prednosti od 20.1.2004, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, a nakoniec



obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13274782  s právom prednosti od 14.7.2014.

Následne namietateľ opísal zverejnené označenie, ktoré podľa neho pozostáva z dominantného slovného prvku „XISHANGXI“ a z obrazových prvkov s čínskou tematikou, a staršie ochranné známky sú buď slovné, tvorené slovom „SHUANGXI“ alebo obrazové s dominantným slovným prvkom „SHUANGXI“.

Dominantný slovný prvok „XISHANGXI“ zverejneného označenia je deväťpísmenkový a slovný prvok „SHUANGXI“ starších ochranných známk je osempísmenkový. Podľa namietateľa porovnávané slovné prvky „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ sa zhodujú v siedmich písmenách „-SHANGXI“ vs. „-SH-ANGXI“ z celkového počtu deviatich, resp. ôsmich písmen a tiež sa zhodujú v koncovke „-ANGXI“. Namietateľ dodal, že predpona „XI-“ nachádzajúca sa v úvode dominantného slovného prvku zverejneného označenia nie je postačujúca na odlíšenie zverejneného označenia od starších ochranných známk so slovným prvkom „SHUANGXI“.

Ďalej namietateľ uviedol, že dominantnými prvkami sporných označení sú ich slovné prvky „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“, pretože sú umiestnené čelne v ich hornej časti a tiež sú zvýraznené. Namietateľ poznamenal, že rozhodovacia prax úradu je taká, že pri obrazových označeniach sa väčšia váha kladie na ich slovné prvky, avšak to len za predpokladu, že tieto slovné prvky sú fantazijné, čo v predmetnom prípade je splnené. V súvislosti s uvedeným konštatovaním sa namietateľ odvolal na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci T-312/03 „Selenium-Ace“, ods. 37 a na základe uvedených skutočností sporné označenia ako celky vyhodnotil vo vysokej miere podobné z vizuálneho hľadiska.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že aj z tohto hľadiska je podobnosť medzi dotknutými označeniami vysoká, pretože ich slovné prvky sú vyslovované podobne. Podľa neho úvodná časť „ksi-“ dominantného slovného prvku zverejneného označenia zanikne a jeho koncová časť „-SHANGXI“ bude vyslovovaná takmer zhodne a s rovnakou dynamikou výslovnosti ako v prípade slovných prvkov „SHUANGXI“ starších ochranných známk.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ uviedol, že slovný prvok „SHUANGXI“ starších ochranných známk má význam „*double happiness*“, čo v preklade znamená „*dvojité šťastie*“. V prípade dominantného slovného prvku „XISHANGXI“ zverejneného označenia ide o iný spôsob prepisu čínskych znakov do latinky, takže slovné prvky „SHUANGXI“ vs. „XISHANGXI“ sporných označení majú z čisto formálneho hľadiska rovnaký význam. Podľa namietateľa väčšina slovenských spotrebiteľov, pre ktorých sú tovary v triede 34 určené, neovláda čínsky jazyk, a tak slovné prvky dotknutých označení budú vnímať ako fantazijné prvky asociujúce im niečo „*cudzokrajné*“ s nádychom exotiky. Namietateľ dodal, že vlastný význam týchto označení bude pre nich nepodstatný, a preto konštatoval, že zo sémantického hľadiska je pravdepodobnosť asociácie rovnako vysoká.

Ďalej namietateľ uviedol, že z porovnania prihlásených tovarov v triede 34 pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov v rovnakej triede pre staršie ochranné známky vyplýva, že sú zhodné a podobné, pretože všetky tieto tovary patria do rovnakej oblasti, predávajú sa na rovnakých predajných miestach, vyrábajú sa z rovnakých alebo podobných materiálov, majú zhodné a veľmi podobné funkčné určenie a aj okruh ich spotrebiteľov a distribučné kanály sú tiež rovnaké. Priemerným spotrebiteľom týchto prihlásených a zapísaných tovarov je široká spotrebiteľská verejnosť prejavujúca záujem o tieto tovary každý deň.

Namietateľ vzhľadom na zameniteľnosť dotknutých označení a zhodnosť či podobnosť kolíznych tovarov v triede 34 konštatoval vysokú mieru pravdepodobnosti zámenny a asociácie medzi nimi, pretože spotrebiteľovi sa pri stretnutí so zverejneným označením ihneď v myslí vybaví niektorá zo starších ochranných známk.

Namietateľ v závere navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 1606-2018 zamietol pre všetky prihlásené tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 16.8.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.10.2019 najskôr opísal zverejnené označenie a jednotlivé staršie ochranné známky. Ďalej sa venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a v súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že porovnávané slovné prvky dotknutých označení majú prvú časť „SHU-“ vs. „XISH-“ úplne odlišnú a zhodujú sa len v ich koncovej časti „-ANGXI“. Následne prihlasovateľ poznamenal, že je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľia najintenzívnejšie vnímajú úvodnú časť slovných prvkov označení, keďže ich čítajú zľava doprava a zhora nadol, ktorá je, ako už bolo uvedené vyššie, úplne odlišná. Podľa prihlasovateľa aj použitý typ písma v ich slovných prvkoch, ako aj ich obrazové prvky, ktorými sú čínske znaky, sú v nich odlišné. V starších ochranných známkach sú tiež použité rôzne farebné kombinácie, kým čierny podklad s bielym textom a čínskymi znakmi je použitý len vo zverejnenom označení. Prihlasovateľ vzhľadom na uvedené skutočnosti konštatoval, že porovnávané označenia nie sú podobné z vizuálneho hľadiska, pretože obsahujú množstvo odlišných prvkov, ktoré slovenskí spotrebiteľia dokážu bez problémov postrehnúť.

Čo sa týka fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok zverejneného označenia spotrebiteľia prečítajú ako „kšiš-hang-ksi“ a slovný prvok starších ochranných známk ako „šu-ang-ksi“. Podľa prihlasovateľa úvodné časti, ktoré spotrebiteľia vnímajú najintenzívnejšie, sú vyslovované úplne odlišne, a to ako „kšiš“ vs. „šu“. Taktiež aj ich časti nachádzajúce sa uprostred slov „hang“ vs. „ang“ sa vyslovujú odlišne a rovnako sa vyslovuje len ich koncová časť „ksi“, ktorá je spotrebiteľmi vnímaná najmenej. Prihlasovateľ vyhodnotil sporné označenia ako nepodobné aj z fonetického hľadiska.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom prihlasovateľ uviedol, že ani jedno zo sporných označení nemá pre slovenských spotrebiteľov žiaden význam vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným tovarom. Slovenskí spotrebiteľia nevedia podľa neho čítať čínske znaky, a preto prípadné posudzovanie ich významu v čínštine je bezpredmetné. Prihlasovateľ vyhodnotil sémantické hľadisko tak, že nebude prispievať k podobnosti alebo odlišnosti sporných označení.

Ďalej sa prihlasovateľ zaoberal relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou a v tejto súvislosti uviedol, že v danom prípade relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, širšia spotrebiteľská verejnosť – fajčiari. Podľa prihlasovateľa aj keď sú tabakové výrobky pre masovú spotrebu relatívne lacnými výrobkami, fajčiari sa považujú za obzvlášť opatrných a selektívnych spotrebiteľov, pokiaľ ide o značku cigariet, ktorú fajčia. Prihlasovateľ uviedol, že v prípade týchto tovarov tak možno predpokladať zvýšenú pozornosť spotrebiteľov pri ich výbere. Uvedené tvrdenie prihlasovateľ oprel o rozhodnutia odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, napr. o rozhodnutie vo veci R 1562/2008-2, victory Slims vs. VICTORIA a kolektív z 26.2.2010, v ktorom sa uvádza, že spotrebiteľia tovarov v triede 34 sú všeobecne veľmi pozorní a verní značke, a o rozhodnutie vo veci R 61/2005-2, GRANDUCATO vs. DUCADOS a kolektív z 25.4.2006.

Podľa prihlasovateľa si fajčiari odlišnosti v sporných označeniach všimnú a tovary takto označené nebudú považovať za súvisiace alebo pochádzajúce od rovnakého subjektu. Z uvedených skutočností prihlasovateľ vyvodil záver, že nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámene dotknutých označení.

Prihlasovateľ tvrdenia, že sporné označenia nie sú podobné, a že nebude dochádzať k ich zámene na trhu s tabakovými výrobkami, oprel o rozhodnutia kompetentných úradov v Taiwane a v Kirgizstane, ktoré predložil úradu (rozhodnutie č. 10880245540 z 30.4.2019 z Taiwanu, prvostupňové rozhodnutie č. АД-08/19M6c4 z 9.4.2019 a druhostupňové rozhodnutie č. АБ-06-267/19-АД z 24.6.2019 z Kirgizstanu).

Prihlasovateľ konštatoval, že podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov neboli naplnené, a preto navrhol úradu námietky zamietnuť a pokračovať v konaní o zápise prihlášky ochrannej známky č. POZ 1606-2018.

#### **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 zverejneného označenia, číslo spisu POZ 1606-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.7.2018 prihlasovateľom Diamond Quest Ltd, OMC Chambers, P.O.Box 3152, VG1110 Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy a zverejnená vo Vestníku úradu 6.5.2019 pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, 29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, Hong Kong, Hongkong je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky č. 234980 **SHUANGXI** s právom prednosti od 28.12.2012 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 13298468 „SHUANGXI“ s právom prednosti od 25.4.2014 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337365 s právom prednosti od 25.4.2014 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337456 s právom prednosti od 25.4.2014 (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13274816 s právom prednosti od 25.4.2014 (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13274758 s právom prednosti od 25.4.2014 (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337613 s právom prednosti od 25.4.2014 (ďalej aj „siedma staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337597 s právom prednosti od 25.4.2014 (ďalej aj „ôsma staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337654 s právom prednosti od 25.4.2014 (ďalej aj „deviata staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13274642 s právom prednosti od 3.9.2014 (ďalej aj „desiata staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannéj známky EÚ č. 14664064 s právom prednosti od 27.4.2015 (ďalej aj „jedenásta staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannéj známky EÚ č. 3621026 s právom prednosti od 20.1.2004, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004 (ďalej aj „dvanásta staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannéj známky EÚ č. 13274782 s právom prednosti od 14.7.2014 (ďalej aj „trinásta staršia ochranná známka“), ktoré sú zapísané pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Z dôvodu blízkosti prvej a druhej staršej ochrannéj známky k zverejnenému označeniu, založenej na prítomnosti slovného prvku „XISHANGXI“ vo zverejnenom označení a slovného prvku „SHUANGXI“ v prvej a druhej staršej ochrannéj známke, a taktiež z dôvodu rozsahu zapísaných tovarov pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku, úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

### Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 34** – „*tabak; fajčiarske potreby; zápalky; cigarety; puzdrá na cigarety; cigaretové filtre; cigaretové náustky; cigaretový papier; cigaretové špičky; špičky na cigaretové náustky; fajky; krátke cigary; cigary; popolníky pre fajčiarov; zapalovače pre fajčiarov*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** – „*cigarety; tabak; cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; kazety na cigarety; cigaretové náustky; popolníky pre fajčiarov; zápalky; zapalovače pre fajčiarov; cigaretové filtre; cigaretový papier*“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** – „*cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles*“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov).

Pred samotným porovnaním tovarov je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, nie je rozhodné formálne zatriedenie služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa 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 známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary „*tabak; zápalky; cigarety; zapalovače, resp. zapalovače pre fajčiarov*“ v triede 34 sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 34 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 34 pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 34 „*fajčiarske potreby*“ pre zverejnené označenie sú zhodné so zapísanými tovarmi „*potreby pre fajčiarov*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 34, keďže ide o synonymický termín. Predmetné tovary sú zhodné aj so zapísanými tovarmi „*kazety na cigarety*“;

*cigaretové náustky; popolníky pre fajčiarov; zápalky; zapalovače pre fajčiarov; cigaretové filtre“* pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 34, pretože ako širšia všeobecná kategória tovarov určených pre fajčiarov zahŕňajú aj konkrétne špecifické druhy zapísaných tovarov pre prvú staršiu ochrannú známku určených pre fajčiarov.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených prihlásených tovarov pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 34 je konštatovaná zhoda, keďže ide o tovary buď uvedené rovnako alebo synonymickým názvom, alebo ide o konkrétne tovary obsiahnuté vo všeobecnej a širšej kategórii tovarov alebo naopak. Porovnávané tovary majú rovnaké distribučné kanály, rovnakých konečných spotrebiteľov a sú ponúkané na rovnakých predajných miestach. Ide o:

- prihlásené tovary „*puzdrá na cigarety*“ a zapísané tovary „*kazety na cigarety*“ pre prvú staršiu ochrannú známku a „*potreby pre fajčiarov*“ pre druhú staršiu ochrannú známku,
- prihlásené tovary „*popolníky pre fajčiarov*“ a zapísané tovary „*popolníky pre fajčiarov*“ pre prvú staršiu ochrannú známku a „*potreby pre fajčiarov*“ pre druhú staršiu ochrannú známku,
- prihlásené tovary „*fajky; krátke cigary; cigary*“ a zapísané tovary „*tabak*“ pre prvú staršiu ochrannú známku a „*tabak; tabakové produkty*“ pre druhú staršiu ochrannú známku,
- prihlásené tovary „*cigaretový papier*“ a zapísané tovary „*cigaretový papier*“ pre prvú staršiu ochrannú známku a „*potreby pre fajčiarov*“ pre druhú staršiu ochrannú známku.

Z rovnakých dôvodov je konštatovaná zhoda medzi prihlásenými tovarmi „*cigaretové filtre; cigaretové náustky*“ a zapísanými tovarmi „*cigaretové filtre; cigaretové náustky*“ pre prvú staršiu ochrannú známku a „*potreby pre fajčiarov*“ pre druhú staršiu ochrannú známku, ako aj medzi prihlásenými tovarmi „*cigaretové špičky; špičky na cigaretové náustky*“ a zapísanými tovarmi „*potreby pre fajčiarov*“ pre druhú staršiu ochrannú známku.

Prihlásené tovary „*cigaretové špičky; špičky na cigaretové náustky*“ možno vyhodnotiť ako podobné aj so zapísanými tovarmi „*cigarety*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku, pretože cigaretové špičky a špičky na cigaretové náustky sú doplnkovými tovarmi pre cigarety, a sú teda ponúkané na rovnakých predajných miestach rovnakému okruhu spotrebiteľov a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary v triede 34 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1606-2018)



Prvá staršia ochranná známka  
(ochranná známka č. 234980)

**SHUANGXI**

Druhá staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 13298468)

**SHUANGXI**

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.

Zverejnené označenie je čiernobiele obrazové označenie, ktoré pozostáva zo slovného prvku „XISHANGXI“ a niekoľkých obrazových prvkov, ktoré sú umiestnené na tmavom pozadí obdĺžnikového tvaru. Slovný

prvok „XISHANGXI“ sa nachádza v hornej časti obdĺžnika a je napísaný kontrastnou bielou farbou a písmenami veľkej tlačenej abecedy tak, že niektoré časti písmen sú zvýraznené hrubšími čiarami. Obrazové prvky sa nachádzajú pod slovným prvkom „XISHANGXI“ a sú nimi tri čínske znaky oblých tvarov umiestnené pod sebou a napísané bielou farbou, ďalej čínsky uzol šťastia a dva čínske lampióny, ktoré sú šedej a šedo-bielej farby. Kratšie strany obdĺžnika sú z vnútornej strany lemované ozdobou oblých tvarov v svetlejšom vyhotovení ako je pozadie tvaru obdĺžnika.

Prvá staršia ochranná známka je obrazová čiernobiela a pozostáva len zo slovného prvku „SHUANGXI“, ktorý je napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy v jednoduchej štylizovanej úprave spočívajúcej len v tom, že oblé časti písmen „S“, „U“ a „G“ sú nahradené hranatými časťami.

Druhá staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju slovný prvok „SHUANGXI“, ktorý je napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy.

**Z vizuálneho hľadiska** ide pri porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou o porovnanie obrazového čiernobieleného označenia so slovným označením. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že navodzuje dojem vyobrazenia obalu cigariet a pri pohľade naň pozornosť spotrebiteľa prednostne upúta slovný prvok „XISHANGXI“ napísaný v hornej časti obalu cigariet v čínskom alebo japonskom, či kórejskom jazyku, ktorý je zvýraznený tak, že jeho písmená majú niektoré časti nakreslené hrubšími čiarami, a ktorý je len jediným slovným prvkom tohto označenia. Nemožno však opomenúť aj skutočnosť, že spotrebiteľia neprehliadnu ani obrazové prvky tohto označenia, ktorými sú tri čínske znaky oblých tvarov umiestnené pod sebou a napísané bielou farbou, ďalej čínsky uzol šťastia a dva čínske lampióny. Slovné prvky porovnávaných označení „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ majú takmer rovnakú dĺžku, keďže pozostávajú z 9 vs. 8 písmen, z ktorých 7 je zhodných („-SHANGXI“ vs. „SH-ANGXI“), pričom zhodná skupina písmen „SH“ je v skladbe porovnávaných slovných prvkov umiestnená na iných pozíciách vďaka tomu, že do slovného prvku zverejneného označenia bola pred ňu pridaná predpona „XI“ a medzi ňou a skupinou písmen „-ANGXI“ v druhej staršej ochrannej známke bolo zasa vypustené písmeno „-U-“. Na základe toho možno konštatovať, že aj keď rozdiely medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska sú najmä vďaka obrazovým prvkom zverejneného označenia spotrebiteľmi vnímané, samotný slovný prvok zverejneného označenia a slovný prvok tvoriaci druhú staršiu ochrannú známku nedokážu bezpečne odlišiť a budú ich vnímať ako vizuálne vysoko podobné, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia sú aspoň čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska.

Pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou ide o porovnanie obrazových čiernobielych označení. Aj v tomto prípade však platia rovnaké argumenty a závery ako už boli uvedené vyššie pri porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, pretože len jednoduchá štylizovaná úprava písmen slovného prvku „SHUANGXI“ prvej staršej ochrannej známky, ktorá spočíva v tom, že oblé časti písmen „S“, „U“ a „G“ boli nahradené hranatými časťami, výrazným spôsobom neprispieje k zmene vizuálneho vnemu z tohto slovného prvku a jeho odlišeniu od slovného prvku zverejneného označenia.

**Z fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak slovný prvok „XISHANGXI“ zverejneného označenia spotrebiteľia prečítajú ako „ksi-šang-ksi“ (obrazový prvok s najväčšou pravdepodobnosťou nebude reprodukován vôbec) a slovný prvok „SHUANGXI“ prvej a druhej staršej ochrannej známky ako „šu-ang-ksi“, pretože skupina písmen „SH“ sa v cudzích slovách číta ako „š“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ porovnávaných označení rovnako prostredníctvom troch slabík, ktoré sú si podobné, bude celkový rytmus, intonácia a dĺžka reprodukcie slovných prvkov „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ porovnávaných označení rovnaká, a preto možno hovoriť o podobnosti zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska.

**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 alebo služieb.

Slovný prvok „SHUANGXI“ prvej a druhej staršej ochrannej známky nemá žiaden význam v slovenskom jazyku ani v inom jazyku bežne používanom slovenskými spotrebiteľmi, a preto je fantazijný. Možno predpokladať, že aj slovný prvok „XISHANGXI“ zverejneného označenia bude väčšina slovenských

spotrebiteľov považovať tiež za umelo vytvorené slovo, teda fantazijné. Konceptne bude celé zverejnené označenie u spotrebiteľov navodzovať dojem vyobrazenia obalu cigariet a jeho obrazové prvky „tri čínske znaky oblých tvarov umiestnené pod sebou, ďalej čínsky uzol šťastia a dva čínske lampióny“ budú zasa navodzovať súvislosť s čínskou alebo japonskou, či kórejskou kultúrou. Aj slovné prvky dotknutých označení budú spotrebiteľia s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako slová čínskeho alebo japonského, či kórejského pôvodu.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom namietateľ uviedol, že slovný prvok „SHUANGXI“ starších ochranných známk má význam „*double happiness*“, čo v preklade do slovenského jazyka znamená „*dvojité šťastie*“, a v prípade slovného prvku „XISHANGXI“ zverejneného označenia ide podľa namietateľa len o iný spôsob prepisu čínskych znakov do latinky, takže slovné prvky „SHUANGXI“ vs. „XISHANGXI“ dotknutých označení majú z čisto formálneho hľadiska rovnaký význam. Aj keď slovné prvky porovnávaných označení majú rovnaký význam, väčšina slovenských spotrebiteľov tabakových výrobkov a fajčiarskych potrieb však neovláda čínsky alebo japonský, či kórejský jazyk, ako to aj sám namietateľ uviedol, a preto, ako už bolo uvedené vyššie, slovné prvky dotknutých označení budú slovenskými spotrebiteľmi vnímané ako fantazijné prvky bez konkrétneho významu.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení relevantným slovenským spotrebiteľom alebo prispieje k ich podobnosti, ak si spotrebiteľia dotknuté označenia spoja s niečím cudzokrajným s nádychom orientálnej Číny alebo Japonskom, či Kóreou, resp. budú schopní si ich preložiť.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosťou zámény 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 zámény 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 a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 34 široká spotrebiteľská verejnosť z radov fajčiarov, ktorá ich výberu bude venovať priemernú až vyššiu pozornosť, a to aj napriek skutočnosti, že ide o frekventovane nakupované a relatívne lacné tovary, pretože každý fajčiar je verný a zvyknutý na jednu konkrétnu značku cigariet.

K celkovému hodnoteniu podobnosti zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk boli sporné označenia posúdené ako čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska, podobné z fonetického hľadiska a sémantické hľadisko sa pri ich porovnaní pravdepodobne neuplatní, prípadne bude prispievať k ich podobnosti, keďže porovnávané označenia navodzujú súvislosť s niečím cudzokrajným s nádychom orientálnej čínskej alebo japonskej, či kórejskej kultúry. Uvedené konštatovania sú založené na podobnosti ich slovných prvkov „SHUANGXI“ vs. „XISHANGXI“, ktoré sa zhodujú až v 7 písmenách z celkového počtu 8 alebo 9 písmen. K uvedenému považuje úrad za potrebné uviesť, že pri vizuálnom porovnaní pokiaľ označenia obsahujú slovnú a aj obrazovú zložku, slovný prvok má na spotrebiteľa logicky silnejší dopad ako obrazový prvok, pretože spotrebiteľia obvykle neanalyzujú označenia, ale vyjadrujú sa o označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov, a týmto preto prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť. Zároveň je tiež potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí, a preto si uchová



najmä dojem z veľmi podobného slovného prvku obsiahnutého v porovnávaných označeniach, pričom malé rozdiely v pozíciách ich rovnakých písmen, aj keď sú na ich začiatku, si vzhľadom na ich zložitosť nezapamätá.

Vzhľadom na uvedené možno celkovú podobnosť zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou zhodnotiť ako priemernú, a pri zohľadnení aj vyššej pozornosti spotrebiteľa vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannéj známky v triede 34, nemožno vylúčiť to, že spotrebiteľia sa budú domnievať, že zverejneným označením označené tovary pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary namietateľa. Uvedené vedie k záveru, že pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou nie je možné vylúčiť, a to najmä vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť ich možnej asociácie v mysli slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá bude zverejnené označenie považovať len za ďalší variant starších ochranných známk. V danom prípade bolo tiež opodstatnené vziať do úvahy aj uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižšia miera podobnosti medzi porovnávanými označeniami je v danom prípade kompenzovaná zhodou, resp. vyššou podobnosťou všetkých kolíznych tovarov v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K poukázaniu namietateľa na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a prihlasovateľa na rozhodnutia odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ako aj na rozhodnutia kompetentných úradov v Taiwane a v Kirgizstane, je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení. Navyše zo skutočností obsiahnutých v tomto rozhodnutí je zrejme, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s európskou judikatúrou.

Namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na ďalších starších obrazových ochranných známkach Európskej únie so slovným prvkom „SHUANGXI“, ktoré boli uvedené vyššie (tretia až trinásta staršia ochranná známka), avšak vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, posudzovanie ostatných starších ochranných známk by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia, a preto sa ním úrad ďalej nezaoberal.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnené podmienky § 7 písm.

a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručit:

JUDr. Jiří Čermák, advokát  
Mudroňova 51  
811 03 Bratislava 1

BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.  
Ing. Boris Beleščák  
Kukučínova 13  
921 01 Piešťany 1