

Banská Bystrica 14.12.2023
MOZ 1611257/I-32-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa CORPORACION HABANOS, S. A., Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, Havana, Kuba, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Pavlom Šafářom, Ventúrska 12, 815 16 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1611257 „JOSE GENER“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Alejandro Mata Alfambra, POLIGONO LOS HOYALES, PARCELA 3, LAGUNA DEL DUERO, E-47140 VALLADOLID, Španielsko (ďalej majiteľ), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1611257 sa pre územie Slovenskej republiky vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 24.4.2023 doručený návrh na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1611257 „JOSE GENER“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú pre územie Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že je už od roku 1994 výrobcom tabakových výrobkov na Kube, ktoré sú ďalej distribuované a predávané po celom svete. Konštatoval, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky



Európskej únie č. 3432135 (ďalej staršia ochranná známka), ktorá bola zapísaná 22.2.2005 pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že medzi staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery. Poukázal na to, že v jeho ochrannej známke obsiahnuté označenie „HOYO DE MONTERREY“ je v skutočnosti jedno z kubánskych označení pôvodu, pričom navrhovateľ ho chráni aj ako súčasť ochrannej známky. Ďalej navrhovateľ opísal históriu vzniku označenia pôvodu, za ktorým stál pán José Gener Batet, ktorý v šesťdesiatych rokoch 19. storočia kúpil farmu „HOYO DE MONTERREY“. Išlo o pozemok v srdci tabakovej plantáže Vuelta Abajo. V roku 1865 začal používať Jose Gener ochrannú známku „HOYO DE MONTERREY“, neskôr prebrala podnik jeho dcéra a od roku 1931 bola ochranná známka pridelená spoločnosti SOCIEDAD FERNÁNDEZ Y PALACIO. Následne boli ochranné známky prevedené na navrhovateľa,

ktorý v roku 2005 zaregistroval ochrannú známku so slovnými prvkami „DE MONTERREY DE JOSÉ GENER HABANA“.

Navrhovateľ konštatoval, že dlhodobo používal staršiu ochrannú známku a označuje ňou jeden zo svojich radov cigár. Poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je zhodná s časťou staršej ochrannej známky.

Podľa navrhovateľa by označenie „JOSE GENER“ mohlo u bežného spotrebiteľa navodiť dojem, že takto označený tovar pochádza od navrhovateľa, t. j. vyznačuje sa kvalitou, vlastnosťami a charakteristikami, s akými sa tabakové výrobky, najmä cigary, na Kube produkujú, a to najmä s ohľadom na výnimočné podmienky pestovania tabaku na Kube. Zápis a použitie napadnutej ochrannej známky tak neprijateľným spôsobom zasiahne do práv navrhovateľa na označenie výrobku, u bežného spotrebiteľa by mohol navodiť dojem, že tovar takto označený bol vyrobený práve navrhovateľom a takýto zásah do jeho práv by ho mohol poškodiť.

Ďalej konštatoval, že jeho výrobky sú všeobecne známe po celom svete medzi spotrebiteľmi tabakových výrobkov, najmä cigár, a to nielen pod uvedenou ochrannou známkou, a sú spájané s ním. Ďalej uviedol súhrnnú biografiu José Genera Bateta a jeho odkaz, kde opísal históriu týkajúcu sa výrobkov označovaných staršou ochrannou známkou, ktoré sú podľa neho legendárnymi produktmi vo svete cigár, s bezkonkurenčnou kvalitou a celosvetovou prestížou. Poukázal na to, že zoznam značiek, ktoré spájajú produkty s menom José Gener je rozsiahly a naďalej tak zachovávajú odkaz Gener vo svete cigár.

Navrhovateľ na základe uvedeného navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary.

Listom úradu z 1.8.2023 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 11.8.2023. Majiteľ sa k návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1611257 „JOSE GENER“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa bola s právom prednosti od 24.6.2021 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom ochrannej známky EÚ č. 3432135 (ďalej staršia ochranná známka) s právom prednosti od 30.10.2003, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Navrhovateľ založil odôvodnenie návrhu na ustanovení § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- a) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- b) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- c) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Ustanovenie § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach vyžaduje ako jednu z kumulatívnych podmienok splnenie podmienky zhodnosti označení. Ako bolo zistené, napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená slovnými prvkami „JOSE GENER“ a staršia ochranná známka je obrazová, tvorená obrazovými a slovnými prvkami. Je teda zrejmé, že označenia tvoriace kolízne ochranné známky nie sú zhodné. S ohľadom na uvedené nemožno považovať za naplnenú jednu z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach.

Návrh bude preto ďalej preskúmaný v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 34 – „*cigarettes and cigars*“ [v preklade „cigarety a cigary“].

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 34 – „*tobacco, including: cigars, cigarettes, cigarillos, cut tobacco for pipes; smokers' articles, including: ashtrays, cigar cutters, matchboxes, cigar cases; matches*“ [v preklade „tabak, vrátane: cigár, cigariet, cigariet, rezaného tabaku do fajok; potreby pre fajčiarov, vrátane: popolníkov, rezačiek cigár, zápalkových škatuliek, puzdier na cigary; zápalky“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 doplnujúci 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.

Bez podrobnej analýzy možno konštatovať, že tovary napadnutej ochrannej známky „cigarety a cigary“ sú zahrnuté aj v zozname tovarov staršej ochrannej známky v rovnakej triede, teda ide o tovary zhodné.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (MOZ č. 1611257)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 3432135)

JOSE GENER



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.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená slovami „JOSE“ a „GENER“.

Staršia ochranná známka je obrazová a farebná. Tvoria ju dva hlavné prvky: štýlizovaný bielo-zlatý kríž s červeným stredom a okrajová dekorácia zlatých mincov. Vnútri kríža je červená elipsa, v ktorej je napísané slovné spojenie „JOSE GENER“ veľkým, tučným, červeným písmom. Pod týmto spojením je menšie slovné spojenie „HABANA“ napísané sivým písmom. Okolo kríža je rozmiestnený text: „HOYO DE MONTERREY“ a „de“ napísané sivým písmom; „LOS PRODUCE“ a „ESTA FABRICA ES LA ...“ napísané sivým písmom. Celý prvok je obklopený zlatými mincami, ktoré tvoria okrajovú dekoráciu.

Z vizuálneho hľadiska ide v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou o porovnanie slovného označenia obsahujúceho dva slovné prvky s označením v podobe etikety s viacerými slovnými a obrazovými prvkami. Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným spojením „JOSE GENER“, ktoré je celé obsiahnuté v staršej ochrannej známke a je v nej umiestnené v centrálnej pozícii. Aj keď je staršia ochranná známka je tvorená farebnou etiketou, slovné spojenie „JOSE GENER“ v nej zostáva zreteľné. Na celkové vizuálne vnímanie staršej ochrannej známky vplývajú v rôznej miere všetky jej prvky, avšak slovné spojenie „JOSE GENER“ je umiestnené v strede a predstavuje pre spotrebiteľa prvok, ktorý si určite všimne a zapamätá. Napadnutá ochranná známka neobsahuje žiadne ďalšie prvky, ktoré by mohli prispievať k jej odlišeniu a ktoré by vplývali na jej vizuálne vnímanie spotrebiteľmi. S ohľadom na zistenú zhodnosť slovného spojenia napadnutej ochrannej známky so slovným spojením, ktoré je obsiahnuté v staršej

ochrannej známke, nie sú odlišnosti spočívajúce v prítomnosti iných prvkov v staršej ochrannej známke spôsobilé potlačiť fakt, že napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne slovným spojením, ktoré je celé obsiahnuté v staršej ochrannej známke. Kolízne ochranné známky sú vizuálne podobné.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, pretože aj v označeniach zložených zo slovných aj obrazových prvkov spotrebiteľ zvučovo neopisujú obrazové prvky, ale reprodukovujú ich len prostredníctvom obsiahnutých slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená z prvkov „JOSE“ a „GENER“. Prvé slovo „JOSE“ slovenský spotrebiteľ identifikuje ako španielske mužské meno, a to s prihliadnutím na fakt, že s týmto menom bežne prichádza do styku ako s menom spevákov, športovcov, či televíznych postáv. S ohľadom na uvedené, bude s najväčšou pravdepodobnosťou prvé slovo reprodukované ako „chose“, resp. „chosé“. Nemožno pritom úplne vylúčiť, že niektorí slovenskí spotrebiteľia toto slovo nebudú poznať, v takom prípade ho vyslovia ako je napísané, teda „jose“. Táto alternatíva je však menej pravdepodobná. Ak spotrebiteľ nebude ovládať španielsku výslovnosť, vysloví druhý slovný prvok napadnutej ochrannej známky v súlade so slovenskou výslovnosťou ako „gener“. Časť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá pozná španielsky jazyk, toto slovo vysloví v súlade s jeho španielskou výslovnosťou ako „chener“.

Pri zvukovej realizácii staršej ochrannej známky s ohľadom na rozmiestnenie a veľkosť jednotlivých slovných prvkov možno s určitosťou vylúčiť reprodukciiu textu napísaného po vnútornom okraji červenej elipsy, ktorý nie je dobre čitateľný. Čo sa týka reprodukcie ostatných slovných prvkov „HOYO DE MONTERREY“, „de“, „JOSÉ GENER“, „HABANA“, slovenskí spotrebiteľia rozoznajú, že ide o španielske slová. Ako už bolo uvedené, ak spotrebiteľ nebude ovládať španielsku výslovnosť, vysloví tieto slová v súlade so slovenskou výslovnosťou ako „hojo de monterej de josé gener habana“. Pri vyslovení slova „JOSÉ“ platia rovnaké zásady ako v prípade reprodukcie napadnutej ochrannej známky, teda možno predpokladať, že väčšina bežných slovenských spotrebiteľov, aj bez znalosti španielskej výslovnosti, ho vysloví ako „chosé“. Časť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá pozná španielsky jazyk, bude tieto slová vyslovovať v súlade s ich španielskou výslovnosťou ako „ojo de monterej de chosé chener avana“. S ohľadom na tendenciu spotrebiteľov vysloviť len prvky, ktoré sú v označení najvýraznejšie, resp. prirodzene si viacslovné spojenia skracovať, možno ďalej vysloviť predpoklad, že budú reprodukované len ústredné a najvýraznejšie slovné prvky staršej ochrannej známky. V takomto prípade spotrebiteľia reprodukovujú len jej časť „JOSÉ GENER HABANA“, a to v závislosti od toho, či poznajú španielsku výslovnosť alebo nie ako „chosé gener habana“/ „chosé chener avana“.

Reprodukcia napadnutej ochrannej známky sa s reprodukciiou staršej ochrannej známky zhoduje vo vyslovení slovného spojenia „JOSE GENER“/ „JOSÉ GENER“, ktoré v oboch kolíznych označeniach bude pri zohľadnení jazykových znalostí spotrebiteľov vyslovené rovnako. Ak spotrebiteľ nebude ovládať španielsku výslovnosť, budú slovné prvky oboch označení reprodukované v súlade s pravidlami slovenskej výslovnosti, ak bude poznať španielsku výslovnosť, tomu bude zodpovedať následne aj ich výslovnosť. V každom prípade bude toto slovné spojenie vyslovené tým istým spôsobom v oboch ochranných známkach. Rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami je z tohto hľadiska vo vyslovení ostatných slovných prvkov staršej ochrannej známky. Pri zvážení zvukovej realizácie slovných prvkov napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky v oboch variantoch ich výslovnosti, kde rovnako zaznie slovné spojenie „JOSE GENER“ možno konštatovať čiastočnú mieru podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a 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. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že význam ochranných známk zložených zo slovných aj obrazových prvkov je daný očakávaným chápaním celkového významu ich slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným spojením „JOSE GENER“, ktoré spotrebiteľia identifikujú ako osobné mužské meno a priezvisko cudzieho pôvodu. Staršia ochranná známka je tvorená zo slovných aj obrazových prvkov. Slovné prvky „HOYO DE MONTERREY“, „de“, „JOSÉ GENER“, „HABANA“, slovenskí spotrebiteľia identifikujú ako španielske slová. Slovné spojenie „HOYO DE MONTERREY“ budú spotrebiteľia

vnímať ako fantazijné, prípadne časť spotrebiteľov so znalosťou španielskeho jazyka dokáže rozpoznať význam slova „hoyo“, ktoré znamená v španielskom jazyku napr. diera. Slovo „Monterrey“ môže časť spotrebiteľov identifikovať ako mesto v Mexiku. Slovné spojenie „JOSÉ GENER“ spotrebiteľia identifikujú ako osobné mužské meno a priezvisko cudzieho pôvodu. Slovo „Habana“ bežný spotrebiteľ rozozná ako názov hlavného mesta Kuby, ktorý má slovenský vžitý názov Havana a spotrebiteľia budú význam tohto slova prirodzene spájať s možným pôvodom takto označovaných tovarov. Obrazové prvky staršej ochrannej známky budú spotrebiteľia vnímať len ako dekoračné prvky.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že „HOYO DE MONTERREY“ je kubánske označenie pôvodu a „JOSÉ GENER“ je meno prvého vlastníka ochrannej známky „HOYO DE MONTERREY“ a ide o jednu z najvýznamnejších osobností tabakového priemyslu. Napriek uvedenému nemožno jednoznačne predpokladať, že relevantní spotrebiteľia budú tieto slovné výrazy významovo spájať s konkrétnym miestom na Kube a reálnou osobou tak, ako to uviedol navrhovateľ. Význam staršej ochrannej známky ako celku preto možno voľne interpretovať a chápať ako odkaz na výrobky pochádzajúce z Havany, teda z Kuby a súčasne ich spájať s mužským menom cudzieho pôvodu „JOSE GENER“.

Keďže sú obe kolízne ochranné známky spojené s rovnakým mužským menom a priezviskom cudzieho pôvodu, možno ich z hľadiska významu považovať za podobné. Je potrebné podotknúť, že aj v prípade, ak by časť spotrebiteľov poznala meno a osobu Josého Genera, možno rovnako konštatovať ich podobnosť z významového hľadiska.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 34 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Pre tovary, ako „*cigarety a cigary*“, je zvyčajná lojalita spotrebiteľov k značke a teda zvýšená miera pozornosti, ktorú pri výbere a nákupe spotrebiteľia tomuto druhu tovarov venujú.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery, pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky bola zistená ich vizuálna a sémantická podobnosť a čiastočná podobnosť z fonetického hľadiska. Staršia ochranná známka je tvorená etiketou s viacerými slovnými a obrazovými prvkami a ako celok má dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosťou a možno jej pripísať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri hodnotení celkového dojmu, ktorý porovnávané ochranné známky zanechajú vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, možno uviesť, že celá napadnutá ochranná známka je obsiahnutá v slovnom prvku staršej ochrannej známky, ktorý je v nej umiestnený centrálné. Napadnutá ochranná známka je slovná a okrem slovných prvkov „JOSE GENER“, ktoré sú celé obsiahnuté v staršej ochrannej známke už neobsahuje žiadne

ďalšie prvky, ktoré by ju bezpečne odlišili. Slovné spojenie, ktoré ju tvorí, zdieľajú obe porovnávané ochranné známky a tvorí ho cudzie mužské meno, ktoré, ako bolo uvedené, môže časť spotrebiteľov spájať i s reálnou osobou. Napriek tomu, že staršia ochranná známka je tvorená aj ďalšími slovnými prvkami, ktoré sú zobrazené na farebnom podklade a ako celok sú stvárnené ako etiketa, slovné spojenie „JOSÉ GENER“ v nej je neprehliadnuteľné a v ústrednej pozícii. Zároveň, použité slovné prvky „JOSE GENER“/ „JOSÉ GENER“, nie sú bežnou kombináciou slov, ani opisnými, či zvyčajne používanými prvkami v spojitosti s cigaretami a cigarami, a preto ide o dobre zapamätateľné prvky.

Zistená podobnosť označení, podporená zhodou tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky, vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete s takto označenými tovarmi môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Podobnosť označení je založená na zhodnom slovnom spojení, ktoré jediné tvorí napadnutú ochrannú známku a súčasne ide o prvok, ktorý je v staršej ochrannej známke spôsobilý pre spotrebiteľa slúžiť na identifikáciu pôvodu takto označených tvarov. Uvedené odlišnosti spočívajúce v grafickom stvárnení staršej ochrannej známky a v jej ďalších slovných prvkoch nepreklenú podobnosť medzi porovnávanými ochrannými značkami. Slovné prvky staršej ochrannej známky majú na spotrebiteľa väčší vplyv ako jej obrazové prvky a ich štylizácia, preto je veľmi pravdepodobné, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať napadnutú ochrannú známku len ako slovnú variáciu staršej ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka evokuje príbuznosť so staršou ochrannou značkou a je zrejmé, že ani spotrebiteľ s vyššou mierou pozornosti nedokáže bezpečne odlíšiť zhodné tovary označené napadnutou ochrannou značkou a staršou ochrannou značkou. Naopak, bude dôvodne predpokladať, že ide o tovary pochádzajúce od toho istého subjektu. Uvedené navyše posilňuje skutočnosť, že spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na obraz, ktorý má uložený vo svojej pamäti.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať pravdepodobnosť zámeny a pravdepodobnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou značkou na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že jeho výrobky označené staršou ochrannou značkou sú medzi spotrebiteľmi po celom svete známe a spájané s jeho spoločnosťou. Aj bez osobitého posúdenia nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky bolo výsledkom posúdenia uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných značkách konštatovanie, že medzi napadnutou ochrannou značkou a staršou ochrannou značkou existuje pravdepodobnosť zámeny aj pravdepodobnosť asociácie. S prihliadnutím na efektívnosť a hospodárnosť konania nebolo potrebné zvlášť vyhodnotiť navrhovateľom predložené dôkazy týkajúce sa nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, pretože by to neovplyvnilo záver posúdenia uplatneného dôvodu, ani konečný výsledok tohto rozhodnutia.

Na základe všetkých uvedených skutočností možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných značkách, preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na toto ustanovenie možno považovať za dôvodný.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou značkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Berúc do úvahy výsledok preskúmania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných značkách a s prihliadnutím na

hospodárnosť konania je osobitné posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečný výsledok tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredsa úradu

Doručiť:

JUDr. Ing. Pavel Šafář, advokát, Ventúrska 12, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
Alejandro Mata Alfambra, POLIGONO LOS HOYALES, PARCELA 3, LAGUNA DEL DUERO, E-47140 VALLADOLID,
Španielske kráľovstvo