



Banská Bystrica 9. februára 2015
MOZ 1117519 II/9-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. septembra 2013 majiteľom AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING, Str. Graf Ignatiev 62, BG-1000 Sofia, Bulharsko, v konaní zastúpeným patentovou kanceláriou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1117519/N-131-2013 z 30. júla 2013 o vyhovení námietkam proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1117519 „Slims eva“ pre územie Slovenskej republiky, podaným namietateľom Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Nauchâtel, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a odmietnutí ochrany predmetnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. MOZ 1117519/N-131-2013 z 30. júla 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. MOZ 1117519/N-131-2013 z 30. júla 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk vyhovené námietkam a medzinárodnej kombinovanej ochrannej známke č. 1117519 „Slims eva“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) bola ochrana pre územie Slovenskej republiky odmietnutá v plnom rozsahu. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil existenciou staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 64113 „EVE“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 34, staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 778175 „EVE“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 34 a staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 5624853 „EVE Super Slims“ (ďalej len „tretia staršia ochranná známka“ alebo prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“) zapísanej pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že z jednotlivých hľadísk existuje fonetická a sémantická podobnosť napadnutej ochrannej známky s prvou, druhou a tretou staršou ochrannou známkou a vizuálna nepodobnosť týchto ochranných známk. V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny však v posudzovanom prípade prvostupňový orgán zohľadnil ako rozhodujúce uplatnenie rovnakého motívu v porovnávaných ochranných známkach (rovnaké ženské meno Eva, resp. EVE, ako aj obrázky kvetov, ktoré sú použité ako v napadnutej ochrannej známke, tak aj v druhej a tretej staršej ochrannej známke). Pri zvážení aj ďalších okolností, ako sú rovnaké tovary porovnávaných ochranných známk a rovnakí spotrebiteľia, ktorými sú hlavne ženy, fajčiarky, prvostupňový orgán dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami. Keďže

v hodnotenom prípade sú tovary napadnutej ochrannej známky zhodné s tovarmi starších ochranných známk, táto skutočnosť s ohľadom na závery vyplývajúce z rozsudku Súdneho dvora ES zo dňa 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 (*Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*) vykompenzuje aj prípadnú nižšiu mieru podobnosti medzi hodnotenými ochrannými známkami.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s hodnotením slovo-grafického prvku napadnutej ochrannej známky „e♥a“ ako slova s významom krstného mena „Eva“, na základe čoho potom prvostupňový orgán nesprávne odvodil fonetickú a sémantickú podobnosť porovnávaných ochranných známk, a v konečnom dôsledku rozhodol, že napadnutá ochranná známka je podobná so staršími ochrannými známkami.

Podľa názoru majiteľa tvar srdca v slovo-grafickom prvku napadnutej ochrannej známky „e♥a“ nepredstavuje písmeno „v“, pretože nejde len o jednoduchý obrys srdca, ale vo vnútri jeho ohraničenej plochy sa nachádza ohnutá priamka, ktorá kopíruje pravý obrys srdiečka a zdôrazňuje tak výlučne čisto grafický charakter tohto prvku. V slovo-grafickom prvku „e♥a“ je teda dominantným prvkom obraz srdca, nakoľko písmená „e“ a „a“ sú často sa vyskytujúce samohlásky, ktorým spotrebiteľ nevenuje veľkú pozornosť.

Ďalej majiteľ uviedol, že slovný prvok „Slims“ nemá vo vzťahu k tovarom v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť a motív kvetov typický pre dámske cigarety sa vyskytuje vo viacerých ochranných známkach rôznych majiteľov, o čom mali svedčiť priložené výpisy ochranných známk pre cigarety. Majiteľ označil porovnávané ochranné známky za vizuálne rozdielne nielen vďaka odlišným grafickým prvkom a celkovému odlišnému vizuálnemu vnemu, ale taktiež kvôli odlišnosti ich prvkov „EVE“ vs. „e♥a“, kde spoločné je len jedno písmeno „E“ vs. „e“, pričom pri starších ochranných známkach sú navyše jednotlivé písmená napísané veľkým tlačeným písmom.

Keďže vyhodnotenie podobnosti porovnávaných ochranných známk zo sémantického hľadiska podľa názoru majiteľa odvodil prvostupňový orgán z nesprávneho posúdenia prvku „e♥a“ z vizuálneho hľadiska, považoval majiteľ záver sémantického hodnotenia porovnávaných prvkov taktiež za nesprávny, nakoľko tento vychádzal z nesprávneho vizuálneho hodnotenia uvedeného prvku, kde mu bol prisúdený význam ženského mena „Eva“, pričom prvok „e♥a“ nie je možné reprodukovat' ako „Eva“. Na doplnenie poznamenal, že vo vzťahu k cigaretám je slovo „EVE“ fantazijné. Podobné vyjadrenie majiteľ uviedol aj v súvislosti s hodnotením porovnávaných ochranných známk z hľadiska fonetického.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámény konštatoval, že pri hodnotení podobnosti označení, resp. ochranných známk sa berie do úvahy priemerný spotrebiteľ. V tejto súvislosti zastával názor, že bežný slovenský konzument cigariet, ktorý neovláda anglický jazyk, vôbec nebude slovo „EVE“ vnímať ako anglickú mutáciu krstného mena „Eva“. Priemerný slovenský spotrebiteľ sa s anglickou mutáciou tohto mena nemá možnosť stretnúť, a ak by aj čiastočne ovládal anglický jazyk, s anglickým krstným menom „EVE“ neprichádza bežne do kontaktu.

Majiteľ spochybnil aj argument, že slovo „EVE“ môže spotrebiteľ vnímať ako vyjadrenie mena „Eva“ v inom páde v slovenskom jazyku (komu? – Eve). Podľa neho samotný namietateľ vo svojich námietkach konštatoval, že vo vzťahu k cigaretám je slovo „EVE“ fantazijným označením, ktorému nemožno prisudzovať žiadny konkrétny význam. Navyše pri napadnutej ochrannej známke je začiatočná samohláska prezentovaná malým písmenom „e“ a nie veľkým „E“, akým sa začínajú všetky krstné mená, takže ani z tohto pohľadu nemožno tvrdiť, že spotrebiteľ bude vnímať prvok „e♥a“ ako ženské meno.

Ďalej majiteľ poukázal na skutočnosť, že tak, ako sú staršie ochranné známky založené na dominantnom slovnom prvku „EVE“, tak je koncepcia tvorby napadnutej ochrannej známky založená na podstatnom grafickom vyobrazení srdca. Tvar srdca je teda u napadnutej ochrannej známky veľmi dôležitým poznávacím znakom, ktorý okamžite osloví spotrebiteľa a zabezpečuje napadnutej ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť a odlišiteľnosť od starších ochranných známk. Dôkazom toho je podľa majiteľa aj jeho medzinárodná ochranná známka č. 580824 „E♥A“, ktorá už obsahuje tento grafický motív (srdce) a je platná od 11. februára 1992 aj na území Slovenskej republiky. Táto ochranná známka je teda prioritne staršia ako sú staršie ochranné známky namietateľa.

Majiteľ tiež vyjadril presvedčenie, že krstné meno nemôže slúžiť ako koncepčný prvok ochrannej známky, najmä vo vzťahu k cigaretám. Na podporu tohto tvrdenia priložil kópiu rozhodnutia Úradu pre harmonizáciu

vnútorného trhu (ďalej len „OHIM“) č. B 1 248 261 zo 17. apríla 2009 vo veci „EVA“ vs. „EVE'S lingerie“, v ktorom OHIM rozhodol, že porovnávané označenia nie sú podobné vzhľadom na to, že mená ako také nie sú považované za prvky koncepčného charakteru, takže neexistuje koncepčná podobnosť vo vzťahu ku krstným menám.

V závere podaného rozkladu majiteľ ešte poukázal na to, že prvostupňový orgán posúdil porovnávané ochranné známky ako vizuálne nepodobné, pričom podľa jeho názoru vizuálna stránka je veľmi dôležitá pri hodnotení podobnosti označení, resp. ochranných známk a mala by zohrávať dôležitú úlohu pri celkovom vyhodnotení ich podobnosti, resp. rozdielnosti. Najmä cigarety sú tovarom, ktorý sa veľmi často predáva prostredníctvom automatov, kde je vizuálne hľadisko rozhodujúce. Ak porovnávané ochranné známky nie sú vizuálne podobné, tento záver mal byť zohľadnený aj pri celkovom zhodnotení ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Majiteľ vyjadril tiež nesúhlas s postupom prvostupňového orgánu v tom, že jeho prioritne staršiu ochrannú známku č. 580824 „E♥A“ zapísanú pre cigarety pri svojom rozhodovaní nevzal vôbec do úvahy, ale len konštatoval, že ide o ochrannú známku odlišnú od napadnutej ochrannej známky. Tiež zdôraznil, že ak namietateľ strpel existenciu čierno-bielej verzie národnej ochrannej známky č. 219867 „e♥a“, ktorá je úplne totožná s napadnutou ochrannou známkou a ktorá bola do registra zapísaná 9. novembra 2007, je dôvodné predpokladať, že namietateľ ochrannú známku majiteľa nepovažoval za podobnú, a teda ani konfliktnú s jeho ochrannými známkami založenými na slovnom prvku „EVE“.

Na podporu svojich argumentov spolu s podaným rozkladom doložil aj kópiu rozhodnutia OHIM-u č. R 912/2008-1 z 18. júna 2009 vo veci „Femina“ vs. „Femme“, kópiu anglického prekladu rozhodnutia dánskeho Patentového a známkového úradu č. MP865661 z 22. mája 2007 vo veci „FEMINA“ vs. „LA FEMME SLIMS“, kópiu rozhodnutia OHIM-u č. B 1 248 261 zo 17. apríla 2009 vo veci „EVA“ vs. „EVE'S lingerie“ a kópiu rozhodnutia Patentového a známkového úradu Litvy č. 2A-283/2012 z 20. júna 2012.

Na základe všetkých uvedených skutočností majiteľ požiadal, aby námietky boli zamietnuté a napadnutej ochrannej známke bola priznaná ochrana pre územie Slovenskej republiky.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 30. apríla 2014, sa s podaným rozkladom nestotožnil.

Nesúhlasil s argumentáciou majiteľa, že vyobrazenie srdca je dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky, ktoré spotrebiteľ vníma prednostne. Naopak skonštatoval, že spotrebiteľ nevníma vyobrazenie srdca ako samostatný prvok, ale ako písmeno „v“ v grafickej úprave srdca, keďže je v postavení medzi rovnako veľkými písmenami „e“ a „a“, ktoré v žiadnom prípade nemožno vylúčiť zo zreteľa spotrebiteľa len preto, že sú to často sa vyskytujúce samohlásky. Najmä nie v prípade, keď sú súčasťou slova s jednoznačným významom pre slovenských spotrebiteľov. V súvislosti s uvedeným namietateľ poukázal na to, že aj samotný majiteľ na svojej webovej stránke <http://www.bulgartabac.bg/en/> reprodukuje svoju ochrannú známku ako „EVA Slims“ a nie ako „EA Slims“. Rovnako predajcovia cigariet vnímajú napadnutú ochrannú známku ako „Slims Eva“, o čom svedčí napr. obsah http://www.zigsam.at/B_Slims.htm, kde prvok „e♥a“ je reprodukován ako ženské meno „Eva“.

K tvrdeniam majiteľa, že pri krátkych slovných prvkoch stačí rozdiel v jednom písmene, že prvky „EVE“ a „e♥a“ majú spoločné len začiatkové písmeno „e“, a že je rozdiel vo veľkých a malých písmenách, ktorými sú tieto prvky písané, namietateľ uviedol, že prvá staršia ochranná známka „EVE“ je slovná, a teda jej grafická úprava nie je obmedzená na veľké tlačené písmená. S napadnutou ochrannou známkou má spoločné dve z troch písmen „EV“. Rozdiel je len v poslednom písmene, avšak z dôvodu, že obe slová sú sémanticky identické – predstavujú rovnaké ženské krstné meno – tento rozdiel v tomto prípade nestačí na zamedzenie podobnosti hlavných identifikačných prvkov predmetných ochranných známk. Skutočnosť, že prvok „eva“ je v napadnutej ochrannej známke písaný s malým začiatkovým písmenom, takisto nemôže zamedziť vnímaniu tohto prvku ako krstného ženského mena. Keďže toto slovo nemá žiadny iný význam pre slovenského spotrebiteľa, bude ho automaticky vnímať ako ženské meno, pričom je bežné, že pri grafickom vyhotovení označení sa nedodržia vždy presné gramatické pravidlá, nevynímajúc písanie malého začiatkového písmena tam, kde by z gramatického hľadiska malo byť veľké písmeno. Vnímanie napadnutej ochrannej známky spotrebiteľmi ako ženského mena podporuje podľa namietateľa aj skutočnosť, že napadnutá ochranná známka obsahuje grafický prvok kvetín, čo relevantná časť verejnosti vníma ako skutočnosť, že takto označené cigarety sú určené ženám. Uvedené má za následok, že spotrebiteľ

v podvedomí automaticky priradí prvku „e♥a“ ženské meno EVA, najmä ak grafický prvok „♥“ evokuje písmeno „v“.

K argumentu majiteľa, že spotrebiteľ neovláda anglický jazyk, namietateľ uviedol, že znalosť anglického jazyka v Slovenskej republike je veľmi rozšírená a spotrebiteľ vníma tak význam anglického slova „EVE“ ako anglickú mutáciu mena „Eva“, ako aj význam anglického slova „Slim“ ako „tenký“, ktorý opisuje vlastnosti takto označených cigariet.

V súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou slovného prvku „EVE“ namietateľ uviedol, že toto slovo nemá vo vzťahu k tovarom v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb žiadny význam, a teda je podľa neho fantazijným prvkom s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou. Zároveň je ľahko identifikovateľné vzhľadom na jeho sémantickú spojitosť s frekventovaným ženským krstným menom.

Čo sa týka odkazu majiteľa na rozhodnutie OHIM-u č. B 1 248 261 zo 17. apríla 2009 vo veci „EVA“ vs. „EVE'S lingerie“, podľa ktorého sa označenia obsahujúce rovnaké meno nepovažujú za sémanticky podobné, toto podľa namietateľa nemá vplyv na rozhodovanie iného úradu.

Nielen podobnosť dištinkívnych prvkov „EVA“ a „EVE“, ale aj rovnaký grafický motív (kvetiny) prítomný v porovnávaných ochranných známkach významne prispieva k ich celkovej vizuálnej podobnosti. Podľa namietateľa však z hľadiska predaja cigariet je pre verejnosť rozhodujúca fonetická podobnosť porovnávaných ochranných známk, keďže spotrebiteľ v prípade cigariet má obmedzenú možnosť vizuálneho výberu tovaru, a to z dôvodu, že zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“) zakazuje predaj cigariet z automatov a zásielkový predaj. Z tohto dôvodu neobstojí ani argument majiteľa, že cigarety sú tovarom, ktorý sa veľmi často predáva prostredníctvom automatov, kde je vizuálne hľadisko rozhodujúce. Cigarety si kupujúci musí vypýtať slovné, pričom foneticky sú kolízne ochranné známky jednoznačne podobné, čo nespochybnil ani majiteľ.

Porovnávané ochranné známky sú v celkovom dojme podobné vďaka obsahovým, ako aj vizuálnym a fonetickým podobnostiam. Odlišnosti medzi nimi sú zanedbateľné a nepostačujú na prekonanie nebezpečenstva zámény. V skutočnosti tieto prvky skôr prispievajú k dojmu, že ide o sesterské značky známkového radu „EVE“ a nie o označenia tabakových výrobkov pochádzajúcich od odlišného výrobcu.

Majiteľom predložené rozhodnutia namietateľ odmietol ako bezpredmetné v tomto konaní, nakoľko v nich bolo rozhodované vo veciach iných označení (okrem rozhodnutia Patentového a známkového úradu Litvy) a inými úradmi. V tejto súvislosti ešte poznamenal, že v čase podania rozkladu si bol majiteľ vedomý ďalších rozhodnutí súdov vo veci označení „EVE“ vs. „Slims eva“ (rozhodnutia súdov Turecka, Izraelu, Rumunska a Maďarska), tieto však neuviedol v rozklade, keďže príslušné súdy konštatovali podobnosť skorších ochranných známk „EVE“ a označenia „Slims eva“.

Namietateľ tiež poukázal na skutočnosť, že majiteľ na základe námietok založených na starších ochranných známkach „EVE“ zbral späť svoju medzinárodnú prihlášku pre územie Európskeho spoločenstva, ako aj Veľkej Británie, pričom späťvzatie bolo zverejnené vo Vestníku Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) č. 2014/5.

Na podporu svojich argumentov namietateľ predložil kópiu internetovej stránky <http://www.zigsam.aUB Slims.htm>, kópiu vyobrazenia produktového radu VIRGINIA SLIMS a kópie rozhodnutí súdov Turecka, Izraelu, Rumunska a Maďarska.

Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol rozklad podaný prihlasovateľom ako nedôvodný a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Medzinárodná kombinovaná ochranná známka č. 1117519 „Slims eva“, s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING, Str. Graf Ignatiev 62, BG-1000 Sofia, Bulharsko, proti ktorej námietky smerujú, bola s právom prednosti od 22. decembra 2011 zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 28. júna 2012 pre tovary „*tobacco - raw, manipulated or processed; tobacco products, cigarettes, cigarette filters; cigars and cigarillos; cigarette paper; smoker's articles; matches, lighters and ashtrays of non-precious metal*“ (tabak – surový alebo spracovaný; tabakové výrobky, cigarety, cigaretové filtre; cigary a krátke cigary; cigaretový papier; fajčiarske potreby; zápalky, zapaľovače a popolníky nie z drahých kovov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Namietateľ Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Nauchâtel, Švajčiarsko, je majiteľom:
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 64113 „EVE“, s právom prednosti od 1. apríla 1996 a platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*tobacco, raw or manufactured; cigarettes, cigars, cigarillos, smoking and chewing tobacco; smokers' articles; matches*“ (tabak, surový alebo spracovaný; cigarety, cigary, krátke cigary, fajčiarsky a žuvací tabak; fajčiarske potreby; zápalky) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 778175 „EVE“ s právom prednosti od 23. marca 1998 a platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*tobacco, raw or manufactured; cigarettes, cigars, cigarillos, smoking and chewing tobacco; smokers' articles; matches*“ (tabak, surový alebo spracovaný; cigarety, cigary, krátke cigary, fajčiarsky a žuvací tabak; fajčiarske potreby; zápalky) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



- kombinovanej ochranej známky Spoločenstva č. 5624853 „EVE Super Slims“ s právom prednosti od 18. januára 2007, ktorá je zapísaná pre tovary „*tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays; pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches*“ [tabak, surový alebo spracovaný; tabakové výrobky, vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár, tabaku na šúľanie vlastných cigariet, fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šňupacieho tabaku, klinčekových cigariet; tabakové náhradky (s výnimkou náhrad na lekárske účely); fajčiarske potreby, vrátane cigaretových papierikov a cigaretových plášťov, cigaretových filtrov, tabatierok, puzdier na cigarety a popolníkov; fajky, vreckové zariadenia na šúľanie cigariet, zapaľovače; zápalky] v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie tretej staršej ochranej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil posúdenie podobnosti napadnutej ochranej známky so staršími ochrannými známkami z jednotlivých hľadísk, a tým aj celkové posúdenie pravdepodobnosti ich zámény, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňové rozhodnutie vo vymedzenom rozsahu.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si priemerný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby takto označené pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, ako aj ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

K porovnaniu tovarov kolíznych ochranných známk je potrebné uviesť, že prvostupňový orgán tieto vyhodnotil ako zhodné, resp. veľmi podobné. Keďže posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov nebolo v podanom rozklade spochybnené, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude toto v danom rozhodnutí predmetom posúdenia a orgán rozhodujúci o rozklade bude pre ďalšie konanie za smerodajný považovať záver prvostupňového orgánu.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti kolíznych ochranných známk, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí na základe ich konštatovanej podobnosti z fonetického a sémantického hľadiska, rovnakého motívu tvoreného ženským menom Eva, resp. EVE, ako aj obrázkom kvetov, ktoré sú použité ako v napadnutej ochranej známke, tak aj v druhej a tretej staršej ochranej známke a pri zvážení okolností, ktorými sú rovnaké tovary porovnávaných ochranných známk a rovnakí spotrebiteľia (hlavne ženy, fajčiarky) konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámény napadnutej ochranej známky so staršími ochrannými známkami. S týmto konštatovaním však majiteľ ako podávateľ rozkladu nesúhlasil.

Orgán rozhodujúci o rozklade k samotnému posúdeniu zhodnosti alebo podobnosti predmetných ochranných známk uvádza, že napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „Slims“, pod ktorým sa nachádza prvok „e♥a“. Aj keď tento prvok obsahuje medzi písmenami „e“ a „a“ vyobrazenie srdca, je možné konštatovať, že obrazový prvok srdca tak, ako je tvarovo štylizovaný, spolu s rovnakou výškou v porovnaní

s písmenami „e“ a „a“, pripomína písmeno „v“, a preto bude tento slovo-obrazový prvok ako celok spotrebiteľmi bezpochyby vnímaný ako štylizované slovo „eva“. Vedľa týchto prvkov je vyobrazený kvetinový motív. Celá napadnutá ochranná známka je v bielo-žltó-fialovom vyhotovení v rôznych odtieňoch, pričom slovné prvky sú písané žltou farbou na bielom podklade a kvet je fialový na žltom pozadí. Prvá staršia ochranná známka „EVE“ je slovná napísaná bežným typom písma. Druhá staršia ochranná známka „EVE“ je kombinovaná, kde na ľavej strane je zvislý pruh tvorený kvetinovým motívom, vedľa ktorého je z pravej strany napísaný slovný prvok „EVE“. Tretia staršia ochranná známka je taktiež kombinovaná obsahujúca v hornej časti vyobrazenie kvetu – ruže, ktorej stonka s listami sa tiahne pozdĺž ľavého okraja približne do stredu označenia. Pod kvetom je výrazný slovný prvok „EVE“, pod ktorým sa nachádzajú slovné prvky „Super Slims“, ktoré sú v podstatne menšom vyhotovení a sú napísané písaným písmom. Táto ochranná známka je farebná, a to vo vyhotovení hnedej, béžovej, ružovej, fialovej a bielej farby.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska je možné bez podrobnejšieho skúmania konštatovať ich značné vizuálne odlišnosti. Zhoda prvých písmen „e“, resp. „E“ a možná podobnosť vyobrazenia srdca s písmenom „V“ pri prvkoch „e♥a“ a „EVE“ je v rámci celkového vizuálneho vnemu zanedbateľná. S ohľadom na uvedené tieto ochranné známky orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu nepovažuje za vizuálne podobné.

Čo sa týka vizuálneho porovnania napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že aj keď v obidvoch ochranných známkach je obsiahnutý kvetinový motív, a už vyššie rozobraté prvky „e♥a“ a „EVE“, ich celková koncepcia je dostatočne odlišná. Aj v tomto prípade je teda možné súhlasiť s tvrdením prvostupňového orgánu o vizuálnej nepodobnosti predmetných ochranných znáмок.

Aj v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky s treťou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska je možné potvrdiť záver prvostupňového orgánu, že relevantný spotrebiteľ nebude tieto ochranné známky považovať za podobné. Uvedené vyplýva z toho, že samotné prevedenie jednotlivých prvkov tvoriacich kolízne ochranné známky, ich usporiadanie, ako aj celková koncepcia týchto ochranných znáмок podporená odlišným farebným prevedením, je aj napriek výskytu zhodného slovného prvku „Slims“ dostatočne vizuálne rozdielna na to, aby spotrebiteľ napadnutú a tretiu ochrannú známku dokázal od seba odlišiť.

Pri fonetickom hľadisku orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že najpravdepodobnejší zvukový vnem napadnutej ochrannej známky bude „slims eva“. Je však možné uviesť, že spotrebiteľ pravidelne kupujúci takto označený tovar si bude pýtať cigarety len vyslovením slovného prvku „eva“ s možným dodatkom „Slims“. Prvá a druhá staršia ochranná známka budú zvukovo reprodukované ako „eve“. Tretia staršia ochranná známka bude znieť ako „eve super slims“, resp. rovnako ako v prípade napadnutej ochrannej známky len v skrátenej podobe ako „eve“. Je málo pravdepodobné, aby slovenský spotrebiteľ v slovenskom jazykovom prostredí používal pri týchto označeniach anglickú výslovnosť „ív“. Nepravdepodobné je aj to, že pri napadnutej ochrannej známke v prvku „e♥a“ bude spotrebiteľ reprodukovat' vyobrazenie srdca ako „srdce“ alebo že bude reprodukovat' vyobrazený kvetinový motív. Tento nebude predmetom reprodukcie ani v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že fonetická podobnosť určujúcich prvkov porovnávaných ochranných znáмок, t. j. „eva“, resp. „eva Slims“ vs. „eve“ v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky a „eve“, resp. „eve super slims“ v prípade tretej staršej ochrannej známky, vedie k záveru o podobnosti napadnutej ochrannej známky so všetkými staršími ochrannými známkami.

Pri posúdení podobnosti kolíznych ochranných znáмок na základe ich významu je potrebné skúmať, či tieto majú rovnaký význam, resp. pozostávajú z prvkov, ktoré môžu navodiť rovnakú spojitosť. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že spotrebiteľia budú porovnávané ochranné známky vnímať predovšetkým podľa prvkov „e♥a“, resp. „EVE“, ktoré sú vo vzťahu k predmetným tovarom fantazijné a v porovnávaných ochranných známkach dostatočne vnímateľné. Rovnako je možné sa stotožniť s názorom, že uvedené prvky bude spotrebiteľ prednostne spájať so ženským krstným menom „Eva“, ktoré je však znázornené v rôznych podobách (rovnaké mená v rôznych jazykoch). Ako spoločné prvky je možné vyhodnotiť aj kvetinový motív u napadnutej ochrannej známky a druhej a tretej staršej ochrannej známky, ako aj slovo „Slims“ prítomné okrem napadnutej ochrannej známky aj v tretej staršej ochrannej známke. Vzhľadom k týmto skutočnostiam orgán rozhodujúci o rozklade bez väčších pochybností zastáva názor, že významová podobnosť porovnávaných ochranných znáмок je značne veľká.

V podanom rozklade sa majiteľ snažil v prvom rade spochybníť prvostupňové rozhodnutie v časti posúdenia vizuálnej podobnosti predmetných ochranných známk, z čoho potom odvodil aj ich fonetickú a sémantickú odlišnosť. Svoju argumentáciu založil na tom, že prvok „e♥a“ v napadnutej ochrannej známke nie je možné vnímať ako ženské meno „Eva“, pretože vyobrazenie srdca vôbec nepripomína písmeno „v“ a krstné meno sa píše s veľkým písmenom „E“. Tiež uviedol, že vyobrazenie srdca je v danom prvku dominantné a písmenám „e“ a „a“ spotrebiteľ v tomto prípade nevenuje veľkú pozornosť. S týmito argumentmi sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje a uvádza nasledovné. V prvku „e♥a“, z ktorého okrem iného pozostáva napadnutá ochranná známka, sú písmená „e“ a „a“ rovnako vnímateľné ako je vnímateľné aj vyobrazenie srdca, pričom, ako bolo uvedené už aj vyššie, obrazový prvok srdca je v danom prípade tak tvarovo štylizovaný, že spolu s rovnakou výškou v porovnaní s písmenami „e“ a „a“, pripomína písmeno „v“. Nič na tom nemení ani skutočnosť, na ktorú poukázal majiteľ, že vo vnútri vyobrazenia srdca v jeho pravej časti je krátka kontúra. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prezentované spojenie písmen „e“ a „a“, medzi ktorými je vyobrazenie srdca, bude spotrebiteľmi vnímané ako slovo „eva“, a teda bude spájané s takýmto krstným menom. Veľkosť prvého písmena nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodujúca, pretože v označeniach sa bežne používajú rôzne formy písma, a to aj v prípade slov, ktoré by sa mali písať s veľkým začiatočným písmenom. V prospech vnímania prvku „e♥a“ ako slova „EVA“ svedčí pritom aj skutočnosť, že samotný majiteľ na svojej internetovej stránke okrem iného uvádza aj nasledujúcu vetu: „Shared Moments in Paris” was organized by Bulgartabac brand EVA Slims.

Pokiaľ ide o argument majiteľ, že vizuálna stránka je v preskúvanom prípade veľmi dôležitá, pretože cigarety sú tovarom, ktorý sa veľmi často predáva prostredníctvom automatov, orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným nemôže stotožniť. Keďže zákon o ochrane nefajčiarov zakazuje predaj cigariet z automatov a zásielkový predaj, teda spotrebiteľ v prípade kúpy cigariet má obmedzenú možnosť vizuálneho výberu tovaru, je potrebné vychádzať z toho, že z hľadiska predaja cigariet je pre verejnosť rozhodujúca fonetická a sémantická podobnosť, resp. nepodobnosť porovnávaných ochranných známk.

Vzhľadom na konštatovanú podobnosť napadnutej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky z fonetického a sémantického hľadiska, ktoré sú vzhľadom na charakter kolíznych tovarov v tomto prípade pre posúdenie pravdepodobnosti zámery rozhodujúce, s prihliadnutím na rozlišujúce prvky posudzovaných ochranných známk, za ktoré je potrebné považovať prvky „e♥a“ vs. „EVE“ a kvetinový motív (slovo „Slims“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže opisuje druh cigariet), ako aj pri zohľadnení skutočnosti, že kolízne tovary sú zhodné, dospel orgán rozhodujúci o rozklade k záveru, že v danom prípade existuje pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky s treťou staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka vyhodnotenia pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade aj v týchto prípadoch zastáva názor, že medzi danými ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámery, a to na základe už vyššie konštatovanej fonetickej a sémantickej podobnosti a zhodnosti kolíznych tovarov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v zmysle tzv. kompenzačného princípu, ktorý sa uplatňuje pri hodnotení pravdepodobnosti zámery, môže byť nižšia miera podobnosti ochranných známk vykompenzovaná vyššou mierou podobnosti tovarov.

K odkazu majiteľa na jeho prioritne staršiu ochrannú známku č. 580824 „E♥A“ zapísanú pre cigarety, ktorú podľa jeho názoru úrad pri svojom rozhodovaní nevzal vôbec do úvahy, ako aj k argumentu, že ak namietateľ strpel existenciu čierno-bielej verzie národnej ochrannej známky č. 219867 „e♥a“, ktorá je úplne totožná s napadnutou ochrannou známkou, je možné predpokladať, že namietateľ ochrannú známku majiteľa nepovažoval za podobnú, a teda ani konfliktnú so staršími ochrannými známkami založenými na slovnom prvku „EVE“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Poukaz majiteľa na jeho prioritne staršiu ochrannú známku č. 580824 „E♥A“ nemožno pre posúdenie dôvodnosti uplatnenia námietok v predmetnom prípade považovať za relevantný. Uvedené vyplýva z toho, že predmetom hodnotenia v preskúvanom prípade je existencia pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami, na ktorých namietateľ podané námietky založil. Skutočnosť, že majiteľ má v registri zapísanú ochrannú známku, ktorá má skoršie právo prednosti ako staršie ochranné známky namietateľa, nemôže v prípade, ak podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sú splnené, viesť k zamietnutiu námietok.

Rovnako za bezpredmetnú je potrebné považovať aj skutočnosť, že namietateľ strpel existenciu čierno-bielej národnej ochrannej známky č. 219867 „e♥a“, pretože táto nie je posudzovaná v predmetnom námietkovom

konaní. Je potrebné zdôrazniť, že je vo výlučnej právomoci majiteľa starších ochranných známk, resp. starších práv rozhodnúť o tom, či a proti ktorej ochrannej známke podá námietky. Nepodanie námietok voči čierno-bielej národnej ochrannej známke č. 219867 „e♥a“ nie je automaticky dôvodom na konštatovanie nepodobnosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami.

Nakoniec k odkazu majiteľa na rozhodnutie OHIM-u č. R 912/2008-1 z 18. júna 2009 vo veci „Femina“ vs. „Femme“, rozhodnutie dánskeho Patentového a známkového úradu č. MP865661 z 22. mája 2007 vo veci „FEMINA“ vs. „LA FEMME SLIMS“, rozhodnutie OHIM-u č. B 1 248 261 zo 17. apríla 2009 vo veci „EVA“ vs. „EVE'S lingerie“ a rozhodnutie Patentového a známkového úradu Litvy č. 2A-283/2012 z 20. júna 2012 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto nie sú pre úrad právne záväzné. Zároveň poznamenáva, že majiteľ v prípade rozhodnutia OHIM-u č. B 1 248 261 vo veci „EVA“ vs. „EVE'S lingerie“ poukázal len na jeho časť, v zmysle ktorej OHIM podľa jeho praxe nepovažuje mená za pojmy ako také, preto nemôže byť medzi nimi koncepcná podobnosť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade však takýto odkaz na jednu časť rozhodnutia nie je správny a rozhodnutie je potrebné vždy brať ako celok. V tejto súvislosti je zároveň potrebné zdôrazniť, že namietateľ spolu s vyjadrením o rozklade taktiež predložil rozhodnutia zahraničných súdov, v ktorých na rozdiel od rozhodnutí predložených majiteľom predmetné ochranné známky boli posúdené ako podobné.

Na základe uvedených skutočností orgánu rozhodujúceho o rozklade konštatuje, že podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené, a preto bolo dôvodné napadnutej ochrannej známky „Slims eva“, č. spisu MOZ 1117519, odmietnuť ochranu pre územie Slovenskej republiky.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Zároveň je potrebné uviesť, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. 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 podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
PATENTSERVIS Bratislava a.s.
Hybešova 40
831 06 Bratislava

II.
FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava