



Banská Bystrica 24.8.2016  
POZ 1371-2015 /N-118-2016/Gas

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa J. Cortès Cigars, naamloze vennootschap, Pannenbakkersstraat 1, 8552 Zwevegem, Belgicko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „AMIGOS COMPAÑEROS“ do registra ochranných známk, prihláseného 24.6.2015 prihlasovateľom ZOK Trading s.r.o., Hviezdoslavova 503/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika (právny nástupca DIPCOM, s.r.o., Gróner 7/1190, 085 01 Bardejov, Slovenská republika), zastúpeným v konaní spoločnosťou Tao Scorpi, s.r.o., Námestie Štefana Moyzesa 31/3, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1371-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „AMIGOS COMPAÑEROS“, číslo spisu POZ 1371-2015, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „AMIGOS COMPAÑEROS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1371-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.12.2015 podané námietky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom medzinárodne zapísanej ochrannej známky „AMIGOS“, č. 1032003 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) platnej na území Slovenskej republiky od 5.6.2012 pre vhodné tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K porovnaniu označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinovaným označením, pričom vďaka grafickej úprave prvkov v ňom obsiahnutým, je jeho dominantným prvkom slovný prvok „AMIGOS“. Zverejnené označenie obsiahnutím celej staršej ochrannej známky vytvára zameniteľne podobný celkový vizuálny vnem. Označenia z fonetického hľadiska dosahujú podľa namietateľa vysokú podobnosť až zhodu. Slovo „AMIGOS“ znamená v španielskom jazyku priatelia či spoločníci, pričom slovo „COMPAÑEROS“ je jeho synonymom. Na základe uvedeného posúdil namietateľ označenia zo sémantického hľadiska za vhodné.

Namietateľ zdôraznil, že slovný prvok „AMIGOS“ je nosným identifikačným prvkom zverejneného označenia, a preto nemôže prítomnosť ďalších prvkov tohto označenia vylúčiť nebezpečenstvo zámery so staršou ochrannou známkou. Spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu tovarov, t. j. môže sa mylne domnievať, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od majiteľa staršej ochrannej známky alebo, že existuje vzťah medzi takto označenými tovarmi alebo ich výrobcami. Pravdepodobnosť zámery zvyšuje aj skutočnosť, že ide o vhodné tovary.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 5.1.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam podanom 12.5.2016 odmietol namietateľom konštatovanú podobnosť medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou na základe kombinovaného charakteru zverejneného označenia. Obsiahnutím ďalšieho slovného prvku „COMPANĚROS“ a obrazového prvku stvárňujúceho muža v klobúku so šatkou na krku na rozdiel od slovnej staršej ochrannej známky „AMIGOS“ je podobnosť porovnávaných označení podľa názoru prihlasovateľa vylúčená. Keďže označenia musia byť porovnávané ako celky je namietanie a návrh na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia nedôvodné.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad zamietol námietky proti zápisu zverejneného označenia.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „AMIGOS COMPANĚROS“, číslo spisu POZ 1371-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24.6.2015 prihlasovateľom ZOK Trading s.r.o., Hviezdoslavova 503/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika (ktorého právnym nástupcom v čase vydania predmetného rozhodnutia je DIPCOM, s.r.o., Gróner 7/1190, 085 01 Bardejov, Slovenská republika) a zverejnená vo Vestníku úradu 3.12.2015 pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

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

### **Porovnanie tovarov**

Námietky smerujú proti tovarom zverejneného označenia:

v triede 34 – „*tabak; fajčiarske potreby; zápalky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

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

Aj bez podrobnej analýzy je zrejmé, že tovary, pre ktoré je prihlasované zverejnené označenie, sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1371-2015)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1032003)



AMIGOS

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.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie farebného kombinovaného zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie obsahuje výrazný biely slovný prvok „AMIGOS“ vyhotovený v mierne štylizovanom písme s červeným obdĺžnikom nad jeho písmenami „OS“. Pod slovným prvkom „AMIGOS“ je medzi ornamentálnymi červenými prvkami umiestnený podstatne menším červeným písmom s tenkými líniami napísaný slovný prvok „COMPAÑEROS“ a vľavo od slovných prvkov je obrazový prvok stvárňujúci hlavu muža s klobúkom – sombrero a červenou šatkou na krku. Uvedené prvky sú uložené na čiernom obdĺžnikovom podklade s červeným ozdobným lemovaním po okrajoch a v rohoch. Pri vizuálnom vnímaní zverejneného označenia ako celku je zrejme, že pozornosť spotrebiteľov upúta predovšetkým jeho dominantný prvok, ktorým je slovný prvok „AMIGOS“. To je dané jednak jeho veľkosťou v porovnaní s ostatnými prvkami zverejneného označenia a tiež jeho kontrastným vyobrazením (biele tučné písmo na čiernom podklade). Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „AMIGOS“ napísaným štandardným typom písma. Vzhľadom na vyhotovenie prvku „AMIGOS“ vo zverejnenom označení, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom tvoriacim staršiu ochrannú známku, je vizuálna podobnosť označení zrejme.

Obe označenia budú zvukovo realizované prostredníctvom ich slovných prvkov. Aj keď **z fonetického hľadiska** nemožno vylúčiť reprodukciu zverejneného označenia prostredníctvom oboch jeho slovných prvkov ako „amigos compañeros“, je dôvodné predpokladať - vzhľadom na vizuálnu nepatnosť prvku „COMPAÑEROS“ v porovnaní s dominantným a jednoznačne zrak priťahujúcim slovným prvkom „AMIGOS“ - že bude vyslovený len prvok „AMIGOS“. Zvuková realizácia zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky sa bude v každom prípade zhodovať práve vo vyslovení slova „AMIGOS“, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska veľmi podobné, pričom je nutné pripustiť aj zhodu nimi vyvolaného zvukového vnemu.

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

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

## Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť 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 alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti 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 pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 34 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Pre tovary, ako „*tabak*“, je zvyčajná lojalita spotrebiteľov k značke a teda zvýšená miera pozornosti, ktorú pri výbere a nákupe spotrebiteľa tomuto druhu tovarov venujú. Ostatným dotknutým tovarom, ako sú „*fajčiarske potreby*“ a „*zápalky*“, spotrebiteľa venujú priemerný stupeň pozornosti.

Porovnávané označenia sú podobné z hľadiska vizuálneho, vo vysokej miere podobné z hľadiska sémantického, pričom z hľadiska fonetického nie je vylúčená ani ich zhodná zvuková realizácia. Celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení a aj napriek nesúhlasu prihlasovateľa, je vnímanie a uvedenie si prvku „AMIGOS“ vo zverejnenom označení jednoznačné. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že tento prvok je nielen obsiahnutý vo zverejnenom označení, ale kombinovaný charakter a farebnosť tohto označenia dodáva prvku „AMIGOS“ v ňom mimoriadne postavenie. Vizuálne nemôže byť prehliadnutý, zvukovo bude pravdepodobne jediným realizovaným prvkom zverejneného označenia a význam slovného prvku „AMIGOS“ sa nijako nelíši od významu staršej ochrannej známky. Jeho prednostné vnímanie je dané práve špecifickým grafickým vyhotovením zverejneného označenia ako celku. Zároveň je potrebné pripomenúť ustálenú zásadu, že ak je označenie zložené z oboch, teda zo slovných aj obrazových prvkov, slovný prvok označenia má zvyčajne výraznejší vplyv na vnímanie spotrebiteľov, ako jeho obrazová zložka. Je tomu tak preto, že spotrebiteľ nemá sklon analyzovať označenia a opisovať ich obrazové prvky, keďže je najjednoduchšie odkazovať na označenie a zmieňovať sa o ňom prostredníctvom jeho slovných prvkov. Preto slovné prvky zverejneného označenia zohrávajú v porovnávaní označení významnú úlohu a ich špecifická grafická úprava vyzdvihuje do popredia práve slovný prvok „AMIGOS“.

Podobnosť porovnávaných označení je tak jednoznačne daná a ani zvýšená pozornosť spotrebiteľa v súvislosti s takými tovarmi, ako je „*tabak*“, nezabráni vzhľadom na okolnosti daného prípadu možnosti uviesť spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu týchto tovarov. Berúc do úvahy grafickú úpravu zverejneného označenia ovplyvňujúcu jeho vnímanie ako celku vyzdvihnutím prítomnosti prvku „AMIGOS“, ktorý je zároveň jediným prvkom tvoriacim staršiu ochrannú známku, je napriek ďalším prvkom zverejneného označenia nespôsobilá zabrániť pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení. Spotrebiteľ sa môže domnievať, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojeného subjektu. Zároveň vzhľadom na charakter porovnávaných označení nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože spotrebiteľ môže vnímať zverejnené označenie „AMIGOS COMPAÑEROS“ za variant staršej ochrannej známky „AMIGOS“.

Podobnosť označení v predmetnom prípade je navyše umocnená zistenou zhodou tovarov zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky.

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

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riadielka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

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

JUDr. Richard Messinger, advokát  
Skuteckého 23  
974 01 Banská Bystrica