



Banská Bystrica 13. 7. 2018  
OZ 239576/I-29-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road, BS2 2LL Bristol, Spojené kráľovstvo, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 239576 „ACLINE INTERNATIONAL KING“ majiteľa ACLINE INTERNATIONAL, INC., MATA & PITTI, Ricardo Arias Street, Advanced Building of the City of Panama, Panama, zastúpeného v konaní spoločnosťou Legium s. r. o., Bukureštská 3, 811 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 239576 za neplatnú sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 27.6.2017 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 239576 „ACLINE INTERNATIONAL KING“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom kombinovaných ochranných známk EÚ „SUPERKINGS“ č. 3075835, č. 15308075, č. 402792 a č. 3075868 všetky okrem ochrannej známky EÚ č. 15308075 s právom prednosti pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a zapísané pre tovary v triede 34, medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky „SUPERKINGS“ č. 1152945 platnej na území EÚ s právom prednosti od 31.1.2013, zapísanej pre tovary v triede 34, kombinovanej ochrannej známky EÚ „SUPERKINGS BLUE“ č. 3036894 s právom prednosti od 3.2.2003, zapísanej pre tovary v triede 34, kombinovanej ochrannej známky EÚ „SUPERKINGS SPECIALS“ č. 2046175 s právom prednosti od 18.1.2001, zapísanej pre tovary v triede 34 a kombinovanej ochrannej známky č. 167801 s právom prednosti od 2.6.1989, zapísanej pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že jeho ochranné známky (s výnimkou ochrannej známky EÚ č. 15308075) majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a preto sú staršími ochrannými známkami v zmysle § 4 zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké tovary ako ochranné známky navrhovateľa.

K porovnaniu napadnutej ochrannej známky s jeho ochrannými známkami navrhovateľ uviedol, že prvé dve slová napadnutej ochrannej známky tvoria obchodné meno majiteľa a tretie slovo „KING“ je veľmi podobné jeho ochranným známkam, líši sa len vynechaním prvej laudatórnej časti „SUPER-“, ktorá zdôrazňuje slovo „KING“. Uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „SUPERKINGS“ umiestneným

na pozadí tvorenou cigaretovou škatuľkou alebo jej časťou, resp. prvkami „SUPERKINGS BLUE“ a „SUPERKINGS SPECIALS“, tiež umiestnených na pozadí tvorenou cigaretovou škatuľkou.

Navrhovateľ poukázal na to, že spoločnosť majiteľa je registrovaná v Paname a zdá sa, že na Slovensku nevyvíja obchodnú činnosť, preto podľa navrhovateľa prvé dva slovné prvky nemožno považovať za dominantnú časť napadnutej ochrannej známky. Poukázal na to, že slovný prvok „International“ je bežne používaným prvkom v Slovenskom obchodnom registri a tiež na rozhodnutie EUIPO č. C-120/04 Thomson Life (ods. 37), v ktorom je uvedené, že podobnosť je daná, ak je ochranná známka zložená predradením obchodného mena tretej strany a registrovaná ochranná známka má bežnú rozlišovaciu spôsobilosť. Zdôraznil, že názvy spoločností sú považované v tabakovom priemysle za sekundárne a spotrebiteľia sa zameriavajú na typ cigariet, ktoré si chcú kúpiť. Podľa navrhovateľa sa spotrebiteľia zamerajú v prípade napadnutej ochrannej známky na prvok „KING“, a preto je z vizuálneho hľadiska podobná so staršími ochrannými značkami navrhovateľa. Poukázal na to, že grafické spracovanie starších ochranných značiek nie je spôsobilé vylúčiť podobnosť s napadnutou ochrannou značkou, keďže ide o vyobrazenie cigaretovej škatuľky alebo jej časti.

K fonetickému porovnaniu navrhovateľ uviedol, že označenia sú podobné, pretože slovenskí spotrebiteľia pravdepodobne nebudú schopní vysloviť slovo „Acline“, preto ich pozornosť nebude automaticky pritiažená k prvej časti označenia, ale sústredia sa na poslednú časť označenia.

K sémantickému porovnaniu navrhovateľ uviedol, že slovo „SUPERKINGS“ znamená v slovenčine superkráľ a slovo „KING“ kráľ, pričom spotrebiteľ bude túto skutočnosť vnímať rovnako vo všetkých porovnávaných ochranných značkách.

Navrhovateľ konštatoval, že v dôsledku podobnosti porovnávaných označení a úplnej zhodnosti tovarov existuje veľká pravdepodobnosť ich zámény na strane verejnosti, t. j. u spotrebiteľov fajčiarov.

Na základe uvedeného podľa navrhovateľa boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných značkách.

Na odôvodnenie nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľ uviedol, že majiteľ musel mať vedomosť o tom, že tretia strana používa identické alebo podobné označenie pre identické alebo podobné výrobky. Podľa navrhovateľa jeho výrobky „SUPERKINGS“ sú známe a dlhoročne vyrábané, preto je nepravdepodobné, skoro až nemožné, aby majiteľ ochrannej známky nemal o nich žiadnu vedomosť. Navrhovateľ na preukázanie uvedeného predložil rešerš z internetového prehliadača Google, výpis z internetovej encyklopédie Wikipédia, a Dohodu o spolupráci z 27.9.2010, uzatvorenú medzi navrhovateľom a EÚ a jednotlivými členskými štátmi, z ktorej je zrejmé, že navrhovateľ dodáva svoje výrobky na celé územie EÚ. Navrhovateľ poukázal na to, že je majiteľom značkového radu ochranných značiek EÚ, medzinárodnej a národnej ochrannej známky na označenie „SUPERKINGS“, ktoré sú zapísané pre tabakové výrobky a potreby, a je zrejmé, že cigarety „SUPERKINGS“ sú populárne. Je dôvodný predpoklad, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mohol mať vedomosť o navrhovateľovi a jeho výrobkoch, napriek tomu si podal prihlášku ochrannej známky, ktorá obsahuje okrem iných aj slovný prvok „KING“, ktorý je obsiahnutý aj v slovnom prvku starších ochranných značiek a je jeho dištinktívnou časťou. Majiteľ si mohol pred podaním urobiť prieskum o existencii zhodných a podobných ochranných značiek a mohol sa vyhnúť prípadným sporom.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ si okrem napadnutej ochrannej známky podal prihlášku ochrannej známky aj na iné označenia navrhovateľa, napr. ochrannú značku č. 239579 „ACLIN INTERNATIONAL REGAL“, ktorá bola vyhlásená za neplatnú. Podľa navrhovateľa je zrejmé, že majiteľ dobre poznal produkty navrhovateľa a označenia navrhovateľa si nevybral náhodne, ale s cieľom parazitovať na dobrej povesti ochranných značiek a výrobkoch navrhovateľa. Podľa navrhovateľa táto skutočnosť jasne preukazuje, že prihláška ochrannej známky bola podaná s plným vedomím o právach navrhovateľa k označeniu „SUPERKINGS“, a preto ide o špekulatívnu prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Na základe uvedeného navrhovateľ uviedol, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a prihlasovateľ si osvojil označenie, o ktorom musel vedieť, že patrí inej osobe, napriek tomu si ho prihlásil vo vlastnom mene a pre zhodné tovary.

V závere navrhovateľ požiadal, aby napadnutá ochranná známka bola po posúdení dôvodov uvedených v návrhu vyhlásená za neplatnú pre všetky tovary.

Listom úradu z 9.10.2017 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 13.10.2017. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

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

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

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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.

### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

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

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

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 239576 „ACLIN INTERNATIONAL KING“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa ACLIN INTERNATIONAL, INC., MATA & PITTI, Ricardo Arias Street, Advanced Building of the City of Panama, Panama, Panama, s právom prednosti od 8.10.2014 bola 12.3.2015 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 3075835 „SUPERKINGS“ s právom prednosti od 3.2.2003 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triede 34,
- kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 1152945 „SUPERKINGS“ platnej na území Európskej únie s uplatnením priority od 23.8.2012, zapísanej pre tovary v triede 34,
- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 15308075 „SUPERKINGS“ s právom prednosti od 6.4.2016, zapísanej pre tovary v triede 34,
- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 402792 „SUPERKINGS“ s právom prednosti od 18.10.1996 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triede 34,
- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 3075868 „SUPERKINGS“ s právom prednosti od 3.2.2003 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triede 34,
- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 3036894 „SUPERKINGS BLUE“ s právom prednosti od 3.2.2003 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triede 34,

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 2046175 „SUPERKINGS SPECIALS“ s právom prednosti od 18.1.2001 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triede 34,
- kombinovanej ochrannej známky č. 167801 „SUPERKINGS“ s právom prednosti od 2.6.1989 a zapísanej pre tovary v triede 34.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že predmetné ochranné známky navrhovateľa, s výnimkou ochrannej známky EÚ č. 15308075, majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Ochranná známka EÚ č. 15308075 má neskoršie právo prednosti (6.4.2016) ako napadnutá ochranná známka (8.11.2014), nespĺňa podmienky uplatneného ustanovenia v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, preto úrad v predmetnom konaní na ňu nebude prihliadať.

### **Porovnanie tovarov**

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** - „*tabak; cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske účely); cigarety.*“

Ochranná známka EÚ č. 3075835 „SUPERKINGS“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** - „*tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; cigarettes, cigars; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; smokers' articles and matches*“ (tabak spracovaný a v surovom stave; tabakové produkty; cigarety; cigary; tabakové náhradky, s výnimkou náhradiek na lekárske účely; potreby pre fajčiarov a zápalky).

Medzinárodná ochranná známka č. 1152945 „SUPERKINGS“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** - „*tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; cigarettes; matches and smokers' articles*“ (tabak spracovaný a v surovom stave; tabakové produkty; tabakové náhradky, s výnimkou náhradiek na lekárske účely; cigarety; zápalky a potreby pre fajčiarov).

Ochranná známka EÚ č. 402792 „SUPERKINGS“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** - „*tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; substances for smoking sold separately or blended with tobacco, none being for medicinal or curative purposes; smokers' articles and matches*“ (tabak spracovaný a v surovom stave; tabakové produkty; látky na fajčenie predávané oddelene alebo zmiešané s tabakom, ktoré nie sú na lekárske alebo liečebné účely; potreby pre fajčiarov a zápalky).

Ochranná známka EÚ č. 3075868 „SUPERKINGS“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** - „*tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; cigarettes, cigars; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; smokers' articles and matches*“ (tabak spracovaný a v surovom stave; tabakové produkty; cigarety; cigary; tabakové náhradky, s výnimkou náhradiek na lekárske účely; potreby pre fajčiarov a zápalky).

Ochranná známka EÚ č. 3036894 „SUPERKINGS BLUE“ (ďalej „piata staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** - „*tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; cigarettes, cigars; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; smokers' articles and matches*“ (tabak

spracovaný a v surovom stave; tabakové produkty; cigarety; cigary; tabakové náhradky, s výnimkou náhradiek na lekárske účely; potreby pre fajčiarov a zápalky).

Ochranná známka EÚ č. 2046175 „SUPERKINGS SPECIALS“ (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** - „*tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; cigarettes, cigars; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; smokers' articles and matches*“ (tabak spracovaný a v surovom stave; tabakové produkty; cigarety; cigary; tabakové náhradky, s výnimkou náhradiek na lekárske účely; potreby pre fajčiarov a zápalky).

Ochranná známka č. 167801 „SUPERKINGS“ (ďalej „siedma staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

**v triede 34** - „*tabak spracovaný a tabak v surovom stave, látky na fajčenie predávané oddelene alebo zmiešané s tabakom, ktoré nie sú na lekárske alebo liečebné účely; výrobky pre fajčiarov a zápalky*“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Pri porovnaní kolíznych tovarov v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno aj bez podrobnej analýzy konštatovať, že tovary napadnutej ochrannej známky „*tabak; cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske účely); cigarety*“ sú zhodné s tovarmi „*tabak spracovaný a v surovom stave; cigarety, tabakové náhradky, s výnimkou náhradiek na lekárske účely*“ prvej, druhej, štvrtej, piatej a šiestej staršej ochrannej známky. Taktiež ich možno označiť za zhodné s tovarmi „*tabak spracovaný a v surovom stave; látky na fajčenie predávané oddelene alebo zmiešané s tabakom, ktoré nie sú na lekárske alebo liečebné účely*“ tretej a siedmej staršej ochrannej známky.

Porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi starších ochranných známk bolo zistené, že ide o zhodné tovary.

### Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 239576)

**ACLIN INTERNATIONAL KING**

Prvá staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 3075835)



Druhá staršia ochranná známka (MOZ č. 1152945)



Tretia staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 402792)



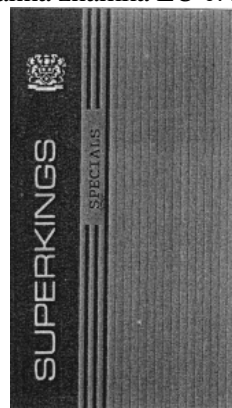
Štvrtá staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 3075868)



Piata staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 3036894)



Šiesta staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 2046175)





Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické, 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 podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvoria ju tri slovné prvky „ACLINÉ“, „INTERNATIONAL“ a „KING“.

Staršie ochranné známky sú kombinované, každá obsahuje slovný prvok „SUPERKINGS“ a obrazový prvok stvárňujúci erb, ktoré sú umiestnené na čiernom obdĺžnikovom podklade. V prvej až šiestej staršej ochrannej známke je slovný prvok „SUPERKINGS“ napísaný zdola nahor na ľavej strane ochrannej známky, v siedmej staršej ochrannej známke je napísaný vodorovne v jej hornej časti.

Prvá, štvrtá a piata staršia ochranná známka obsahujú navyše pod vyobrazeným erbom slovné prvky „IMPERIAL TOBACCO“ napísané veľmi drobným písmom, čím sa stávajú nečitateľné a v celkovom stvárnení týchto ochranných známk zanedbateľné. Spotrebiteľ si ich prítomnosť ani neuvedomí. Pri porovnávaní označení nebudú tieto prvky zohľadnené, pretože neovplyvnia vnímanie týchto starších ochranných známk ani z hľadiska vizuálneho, ani fonetického či sémantického. Piata staršia ochranná známka obsahuje okrem slovného prvku „SUPERKINGS“ a vyobrazenia erbu aj slovný prvok „BLUE“ a šiesta staršia ochranná známka slovný prvok „SPECIALS“.

Vo všetkých starších ochranných známkach sa k čiernemu obdĺžniku obsahujúcemu slovný prvok „SUPERKINGS“ pripája štvorec alebo obdĺžnik tvorený pásikmi rovnakej alebo rôznej hrúbky, pričom celkový tvar starších ochranných známk pripomína vyobrazenie úplnej alebo neúplnej strany cigaretovej škatuľky.

Prvá, druhá a piata staršia ochranná známka sú farebné, použité farby sú čierna, zlatá a červená. Tretia, štvrtá, šiesta a siedma staršia ochranná známka sú čiernebiele.

Z grafického stvárnenia starších ochranných známk vyplýva, že ich prednostne vnímaným prvkom je vďaka veľkosti a umiestneniu slovný prvok „SUPERKINGS“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie napadnutej slovnej ochrannej známky so staršími kombinovanými ochrannými známkami. Napadnutá ochranná známka je trojslovná, pričom jej prvé dva slovné prvky „ACLINÉ INTERNATIONAL“ sa nenachádzajú ani v jednej zo starších ochranných známk. V poradí tretí slovný prvok „KING“ je obsiahnutý v každej staršej ochrannej známke, nie však ako prvok samostatný, ale ako súčasť ich slovného prvku „SUPERKINGS“, v ktorom slovo „-KING-“ predchádzajú písmená „SUPER-“, a za ním nasleduje písmeno „-S“. Naopak, prvky starších ochranných známk, či už slovné („BLUE“ – piata staršia ochranná známka, „SPECIALS“ – šiesta staršia ochranná známka a tiež už uvedené písmená „SUPER-“ a „-S“ každej staršej ochrannej známky) alebo obrazové (erb, obdĺžnikový podklad, pásikované časti vrátane farebnosti) nie sú obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke.

Na hodnotenie vizuálnej podobnosti vplyvajú všetky prvky porovnávaných označení, ich usporiadanie a grafické vyhotovenie, ako aj celkový dojem, ktorý jednotlivé označenia vytvárajú. Vzhľadom na obsiahnutie písmen „KING“, ktoré tvoria samostatný slovný prvok napadnutej ochrannej známky a časť slovného prvku „SUPERKINGS“ starších ochranných známk (v prvej až šiestej staršej ochrannej známke usporiadaný vertikálne a v siedmej horizontálne), ale aj všetky už uvedené odlišnosti porovnávaných označení, je nutné konštatovať medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou až šiestou staršou ochrannou známkou len nepatrnú mieru vizuálnej podobnosti a nízku mieru vizuálnej podobnosti so siedmou staršou ochrannou známkou.

**Z fonetického hľadiska** budú porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, pretože kombinované označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky spotrebiteľa zvukovo realizujú prostredníctvom ich slovných prvkov. Napadnutú ochrannú známku spotrebiteľa vyslovia ako „akline international king“, prípadne, keďže nejde o slovenské slová, môžu byť reprodukované v zhode s ich anglickou výslovnosťou (v prípade slova „ACLINE“, ktoré nie je ani súčasťou anglickej slovnice, len predpokladanou anglickou výslovnosťou) aj ako „əklain intənæʃənl kiŋ“, teda jej zvuková realizácia celkovo pozostáva z troch slov. Prvá až štvrtá a siedma staršia ochranná známka budú reprodukované ako „superkings“, prípadne môžu byť zvukovo realizované v zhode s anglickou výslovnosťou ich slovného prvku ako „supəkɪŋs“, teda ide o vyslovenie jedného slova. Získaný vnem z reprodukcie napadnutej ochrannej známky má odlišný začiatok, dĺžku aj intonáciu a rytmus v porovnaní s reprodukciami a fonetickým vnímaním jedného slova, ktorým sú tvorené predmetné staršie ochranné známky. Vzhľadom na zvukovú reprodukciu zakončenia predmetných označení „KING“ / „-KINGS“ nemožno z tohto hľadiska pri porovnávaných ochranných známkach vylúčiť nízku mieru fonetickej podobnosti.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s piatou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska možno uviesť, že staršia ochranná známka bude reprodukovaná ako „superkings blue“, resp. môže byť reprodukovaná v zhode s anglickou výslovnosťou „supəkɪŋs blu:“. Keďže prvok „BLUE“ je umiestnený pod prvkom „SUPERKINGS“, je písaný menším písmom, môže dôjsť aj k situácii, že spotrebiteľa tento prvok nebudú reprodukovat' a vyslovia len slovný prvok „SUPERKINGS“. Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so šiestou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska bude táto reprodukovaná ako „superkings specials“, resp. môže byť reprodukovaná v zhode s anglickou výslovnosťou „supəkɪŋs speʃlɪz“. Aj v tomto prípade môže byť prvok „SPECIALS“ spotrebiteľmi kvôli svojmu umiestneniu a veľkosti vynechaný, v takom prípade spotrebiteľa vyslovia len slovný prvok „SUPERKINGS“. Začiatok aj koniec zvukového vnemu porovnávaných ochranných známok je v prípade, že spotrebiteľa reprodukovajú obidva slovné prvky piatej a šiestej staršej ochrannej známky odlišný, odlišná je ich celková dĺžka, intonácia aj rytmus a možno vylúčiť ich fonetickú podobnosť. V prípade, že spotrebiteľa v starších ochranných známkach prvky „BLUE“ a „SPECIALS“ nevyslovia, zvuková reprodukcia zakončenia porovnávaných označení „KING“ / „-KINGS“ bude podobná, preto v takom prípade nemožno z tohto hľadiska pri porovnávaných ochranných známkach vylúčiť nízku mieru fonetickej podobnosti.

Nemožno vylúčiť ani zvukovú realizáciu napadnutej ochrannej známky len prostredníctvom jej prvého slovného prvku „ACLINE“, keďže spotrebiteľa majú tendenciu viacslovné označenia skracovať. Potom možno podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami z tohto hľadiska úplne vylúčiť.

**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.

Všetky staršie ochranné známky obsahujú slovo „SUPERKINGS“. Keďže spotrebiteľa zvyčajne oddeľujú slová, ktorých význam im je známy, možno v tomto prípade predpokladať, že slovenskí spotrebiteľa slovný prvok „SUPERKINGS“ budú vnímať ako spojený z dvoch slov „super“ a „kings“. Je totiž zrejme, že anglické slovo „super“ budú spotrebiteľa poznať a rozoznávať jeho význam, keďže ide o slovo, ktoré má v slovenskom jazyku rovnaký význam - skvelý, ohromný, teda ide o slovo s pochvalným charakterom. Tiež možno predpokladať, že im bude známy aj význam anglického slova „KING“, či jeho množné číslo „KINGS“ vo význame kráľ/ kráľi, ktoré istým spôsobom môže navodzovať spojitost' s označením výrobkov lepšej kvality. Možno predpokladať, že spotrebiteľa budú staršie ochranné známky vnímať a spájať s významom superkráľi a s odkazom na lepšiu kvalitu, či výnimočný charakter ponúkaných a označených tovarov. Piata staršia ochranná známka okrem slovného prvku „SUPERKINGS“ obsahuje aj slovný prvok „BLUE“, ktorého význam bude zrejme aj slovenskému spotrebiteľovi vo význame modrý. Modrá farba je v spojení s tabakovými výrobkami používaná na označenie „ľahšej verzie“ cigariet s nižším obsahom nikotínu, teda tento prvok vo vzťahu k zapísaným tovarom bude vnímaný ako opisný. Šiesta staršia ochranná známka obsahuje okrem slovného prvku „SUPERKINGS“ slovný prvok „SPECIALS“, ktorého význam bude pre slovenského spotrebiteľa jasný ako špeciálny. V spojení s tabakovými výrobkami bude vnímaný ako prvok poukazujúci na určitú kvalitu výrobku. Čo sa týka obrazového prvku erbu v starších ochranných, spotrebiteľa ho môžu vnímať ako podporujúci význam slova „SUPERKINGS“, pričom ide o prvok, ktorý nie je na balení cigariet nezvyčajný.



Napadnutá ochranná známka bude zreteľne vnímaná ako zložená z troch slovných prvkov „ACLINE“, „INTERNATIONAL“ a „KING“. Slovo „ACLINE“ nemá v slovenčine, v angličtine ani v inom pre slovenského spotrebiteľa známom jazyku žiadny význam, možno ho považovať za fantazijné slovo. Slovo „INTERNATIONAL“ budú spotrebiteľia poznať, keďže jeho ekvivalent internacionálny má aj v slovenčine význam medzinárodný a súčasne možno uviesť, že ho budú vnímať ako prvok opisný vo vzťahu k zapísaným tovarom. Slovo „KING“ je anglické a spotrebiteľia ho budú poznať ako slovo s jasným významom – kráľ, teda ide o slovo, ktoré evokuje označenie výrobkov lepšej kvality.

Sémantický význam porovnávaných označení je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj grafických prvkov označení vo vzájomnej spojitosti. Sémantické vnímanie napadnutej ochrannej známky ovplyvní prítomnosť slovného prvku „ACLINE“, keďže ide o prvok fantazijný, pričom druhý prvok má v nej opisný charakter a tretí slovný prvok môže navodzovať spojitost' s výrobkami lepšej kvality. Významové prepojenie medzi porovnávanými ochrannými známkami môže vzniknúť preto len do tej miery, že napadnutá ochranná známka obsahuje slovo „KING“, ktoré obsahujú aj staršie ochranné známky, avšak len ako súčasť slova „SUPERKINGS“, preto možno z tohto hľadiska konštatovať len veľmi nízku mieru sémantickej podobnosti.

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

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb 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.

Ďalej je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov „*tabak, cigarety*“ v triede 34 široká spotrebiteľská verejnosť, zahŕňajúca dospelú populáciu fajčiarov. Títo sú pri výbere cigariet zvlášť opatrní, čo môže vyplývať zo zvykov a tiež preferovania určitej, im známej a vyhovujúcej značky. Pri tejto časti spotrebiteľskej verejnosti možno očakávať vyššiu mieru lojality voči konkrétnej značke cigariet, preto možno dôvodne predpokladať, že výberu predmetných tovarov budú spotrebiteľia venovať vyššiu mieru pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami bola zistená len veľmi nízka, ba až nepatrná miera vizuálnej podobnosti s prvou až šiestou staršou ochrannou známkou, čo je ovplyvnené zobrazením slovného prvku „SUPERKINGS“ zdola nahor v nich, a nízka miera vizuálnej podobnosti vo vzťahu k siedmej staršej ochrannej známkou, v ktorej je slovný prvok „SUPERKINGS“ zobrazený vodorovne. Aj porovnanie z fonetického hľadiska bolo uzavreté konštatovaním nízkej miery podobnosti, ba dokonca v určitom prípade ich nepodobnosť a bola zistená nižšia miera podobnosti zo sémantického hľadiska. Podobnosť medzi porovnávanými označeniami bola konštatovaná kvôli prítomnosti prvku „KING“ v napadnutej ochrannej známkou, ktorý je obsiahnutý aj v starších ochranných známkach v ich slovnom prvku „SUPERKINGS“. Napriek tomu, že slovný prvok „SUPERKINGS“ má v starších ochranných známkach dominantný charakter, slovo „KING“ je len jeho súčasťou, pred ním je iné slovo a aj za ním je ešte jedno písmeno, a tak nemá v starších ochranných známkach samostatné postavenie. Napadnutá ochranná známka je pritom tvorená tromi slovnými prvkami, z ktorých prvý slovný prvok „ACLINE“ je fantazijný a originálny a aj z hľadiska postavenia na prvom mieste mu možno pripísať o niečo väčší vplyv na vnímanie, v porovnaní s posledným slovným prvkou, ktorým je v tomto prípade slovo „KING“.

Navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že slovné spojenie „ACLINE INTERNATIONAL“ je obchodným menom majiteľa, preto podľa neho prvé dva prvky napadnutej ochrannej známky nemožno považovať za dominantnú časť označenia. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora zo 6.10.2005 vo veci C-120/04 (LIFE v. THOMSON LIFE). Predmetom uvedeného sporu bolo posúdenie, či existuje pravdepodobnosť zámény slovnej ochrannej známky „LIFE“ so zloženým označením - ochrannou známkou „THOMSON LIFE“. V tejto veci boli vyslovené názory Súdneho dvora, konkrétne navrhovateľ poukázal na závery predmetného rozsudku v bode 37, kde sa podľa neho uvádza, že „*podobnosť je daná, ak je ochranná známka zložená predradením obchodného mena tretej strany a registrovaná ochranná známka má bežnú rozlišovaciu spôsobilosť*“ (str. 6 ods. 3 návrhu). Je nutné spresniť, že v predmetnom bode rozsudku C-120/04 je uvedené, že „*pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti môže v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb existovať, ak je sporné označenie vytvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, si v ňom zachovávala samostatné rozlišovacie postavenie.*“ Z uvedenej citácie vyplýva, že pravdepodobnosť zámény môže, za uvedených podmienok (v napadnutom označení je použitá staršia ochranná známka, má v ňom samostatné postavenie a odlišuje sa ešte pridaním obchodného mena tretej osoby) existovať, nie je však automaticky daná, ale možno ju pripustiť. V rozsudku (bod 29) je poukázané tiež na to, že posúdenie pravdepodobnosti zámény nezhrňa len zváženie jednej časti kombinovanej ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochranou známkou, ale je potrebné uskutočniť porovnanie, v rámci ktorého sa budú dotknuté ochranné známky posudzovať ako celok. Z uvedeného teda vyplýva, že pri posúdení pravdepodobnosti zámény ochranných známk nie je relevantné len to, či ochranná známka obsahuje obchodné meno jej majiteľa ale vyplýva z neho, že ochranné známky sa musia posudzovať ako celok.

V tomto prípade možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka je tvorená z troch slovných prvkov, z ktorých síce prvé dva tvoria obchodné meno majiteľa, avšak z tohto dôvodu nie je možné prisúdiť dominanciu v nej tretiemu slovnému prvku „KING“. Navyše vo vzťahu k záverom uvedeného rozsudku Súdneho dvora je potrebné poukázať na fakt, že napadnutá ochranná známka neobsahuje v sebe staršiu ochrannú známku navrhovateľa ako samostatnú zložku, keďže jeho staršie ochranné známky sú kombinované, nie slovné, a navyše je v nich obsiahnuté slovo „SUPERKINGS“, nie slovo „KING“. Z uvedeného je zrejmé, že východisková situácia v predmetnom rozsudku bola odlišná, a aj v prípade zohľadnenia záverov z neho vyplývajúcich nie je možné konštatovať, že prvé dva slovné prvky napadnutej ochrannej známky sú menej dôležité pri vnímaní spotrebiteľmi len preto, že sú tvorené rovnakými slovnými prvkami ako obchodné meno majiteľa.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, vplyva na ňu vo väčšej miere slovný prvok „SUPERKINGS“, v menšej miere na rozlišovaciu spôsobilosť vplyvajú ostatné prvky a ako celkom možno starším ochranným známkam pripísať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Navrhovateľ poukazoval na to, že ide o názov svetoznámej značky cigariet, že cigarety „SUPERKINGS“ sú známe a dlhoročne predávané, pričom táto skutočnosť bola preukazovaná predovšetkým vo vzťahu k druhému uplatnenému dôvodu v tomto návrhu, a to výpisom z internetovej encyklopédie WIKIPÉDIA a výpisom z internetového vyhľadávača. Z informácií vo Wikipédii vyplýva, že „SUPERKINGS“ je populárna značka cigariet produkovaných navrhovateľom (pôvodne pod značkou John Player), dostupných v Spojenom kráľovstve a v Austrálii. Je tu tiež uvedené, že po celom svete môžu existovať rôzne iné značky s podobným názvom, pričom označenie „SUPERKINGS“ bolo odvodené od 100 mm dĺžky cigariet, ktoré boli medzi prvými v Spojenom kráľovstve dlhšie, ako bola bežná dĺžka cigariet king size. Ďalej z informácií vyplýva, že tento výraz je často používaný na opísanie cigarety rozmeru s pridanou dodatočnou dĺžkou k cigarete veľkosti king size. Ďalej bol predložený výpis internetového vyhľadávača, v ktorom bolo na heslo „superkings cigarettes“ nájdených 249 tis. odkazov, na predloženej prvej strane sú odkazy na cigarety „SUPERKINGS“ navrhovateľa, ale ďalej sú tu odkazy na Berkeley Superkings Green Cigarettes, Sovereign Blue Superkings a Sterling Superkings. Predložené materiály poukazujú na to, že výraz „SUPERKINGS“ je síce populárny ako značka cigariet navrhovateľa, súčasne však ide o výraz pôvodne vytvorený na základe určitej vlastnosti – dĺžky takto označovaných cigariet. Výpis z internetového vyhľadávača taktiež poukazuje na to, že výraz „SUPERKINGS“ je používaný aj na cigaretách iných značiek, teda zrejme podobne ako označenie king size je tento výraz používaný aj vo vzťahu k označeniu veľkosti cigariet. Na základe uvedeného nie je možné považovať tvrdenia navrhovateľa o svetovej známosti cigariet „SUPERKINGS“ za preukázané a len na ich základe nemožno starším ochranným známkam navrhovateľa priznať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny 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. Z porovnania kolíznych tovarov vyplynulo, že ide o tovary zhodné. Nízka miera podobnosti porovnávaných ochranných známk zo všetkých hľadísk, predovšetkým z vizuálneho hľadiska, v spojení s vyššou mierou pozornosti dotknutej verejnosti a zohľadnení faktu, že napadnutá ochranná známka začína slovom „ACLINÉ“, čo nevylučuje, že spotrebiteľia môžu predmetné výrobky skráteno označovať pri kúpe prostredníctvom tohto slovného prvku, a taktiež pri zohľadnení skutočnosti, že nízka miera podobnosti bola konštatovaná len kvôli prítomnosti slovného prvku „KING“ v napadnutej ochrannej známke, umiestneného na jej konci, možno potom vylúčiť existenciu reálneho rizika pravdepodobnosti ich zámeny na trhu.

Možno konštatovať, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k predmetným tovarom v triede 34 a nie je dôvod sa domnievať, že spotrebiteľská verejnosť bude napadnutú ochrannú známku považovať za ďalšie označenie navrhovateľa určené na označovanie jeho tovarov.

Vylúčiť možno aj pravdepodobnosť asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami. Tu je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia neobsahujú také prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Porovnávané označenia neobsahujú žiadny samostatný prvok, ktorý by v nich spotrebiteľia vnímali ako rovnaký.

Hoci staršie ochranné známky obsahujú slovo „SUPERKINGS“, v ktorom je obsiahnuté slovo „KING“, t. j. jeden zo slovných prvkov napadnutej ochrannej známky, nie je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ si uchová v pamäti zo slovného prvku starších ochranných známk vyňatý prvok „KING“. Tiež nemožno predpokladať, že spotrebiteľ prehliadne aj ďalšie prvky, ktoré dotvárajú celkový dojem vyvolaný všetkými porovnávanými označeniami a ktoré ich zároveň dostatočne a bezpečne odlišujú z pohľadu spotrebiteľa so zvýšenou mierou pozornosti.

Z uvedeného je zrejmé, že neboli naplnené podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože nebola konštatovaná existencia pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 3 cit. zákona z tohto dôvodu možno považovať za neopodstatnený.

#### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach**

Navrhovateľ takto uplatnený dôvod odôvodnil skutočnosťou, že majiteľ musel mať v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o tom, že navrhovateľ používa identické alebo podobné označenie pre zhodné výrobky. Navrhovateľ uviedol, že „SUPERKINGS“ výrobky sú známe a dlhoročne vyrábané, a tak je nepravdepodobné, ba až nemožné, aby majiteľ ochrannej známky nemal o nich žiadnu vedomosť. Na preukázanie tejto skutočnosti predložil rešerš z internetového prehliadača, výpis z internetovej encyklopédie Wikipédie a Dohodu o spolupráci z 27.9.2010 uzavretú medzi navrhovateľom, Európskou úniou a jednotlivými členskými štátmi, z ktorých je zrejmé, že navrhovateľ dodáva svoje výrobky po celom území EÚ. Tiež poukázal na to, že je majiteľom známkového radu založenom na prvku „SUPERKINGS“. Vzhľadom na uvedené je podľa navrhovateľa dôvodný predpoklad, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mohol mať vedomosť o navrhovateľovi a jeho výrobkoch, napriek tomu si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá obsahuje slovný prvok „KING“, ktorý je obsiahnutý v slovnom prvku ochranných známk navrhovateľa a je jeho dištinktívnou časťou. Poukázal aj na to, že majiteľ si podal aj prihlášku ochrannej známky na ďalšie označenie navrhovateľa „ACLINÉ INTERNATIONAL REGAL“, ktorá bola medzičasom vyhlásená za neplatnú. Podľa navrhovateľa je zrejmé, že majiteľ poznal produkty a označenia navrhovateľa a nevybral si ich náhodne, ale s cieľom parazitovať na dobrej povesti ochranných známk a výrobkov navrhovateľa, čo jasne preukazuje, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná s plným vedomím o právach navrhovateľa k označeniu „SUPERKINGS“ a predstavuje špekulatívnu prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Inštitút dobrej viery sa uplatní pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej“, resp. „pirátskej“ známky, ktorú si jej prihlasovateľ nedáva zapísať z dôvodu jej používania v obchodnom styku, ale iba s cieľom dosiahnuť zisk zo známkovej transakcie, prípadne s blokačným úmyslom.

V súvislosti s týmto inštitútom je nutné poukázať na výklad pojmu „neexistencie dobrej viery“, ktorým sa zaoberal aj Súdny dvor Európskej únie v prejudiciálnom konaní vo veci C-529/07 a ktorý v rozsudku z 11. júna 2009 dospel k záveru, že:

**„Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, a to najmä:**

- skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením,
- úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj
- stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.“

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa – úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania – ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Z predloženej kópie z internetovej encyklopédie Wikipédia vyplýva, že „SUPERKINGS“ je populárna značka cigariet produkovaných navrhovateľom (pôvodne pod značkou John Player), dostupných v Spojenom kráľovstve a v Austrálii. Je tu tiež uvedené, že po celom svete môžu existovať rôzne iné značky s podobným názvom, pričom označenie „SUPERKINGS“ bolo odvodené od 100 mm dĺžky cigariet, ktoré boli medzi prvými v Spojenom kráľovstve dlhšie, ako bola bežná dĺžka cigariet king size. Ďalej z informácií vyplýva, že tento výraz je často používaný na opísanie cigarety rozmeru s pridanou dodatočnou dĺžkou k cigarete veľkosti king size, pričom ide prednostne o značku určenú ženám. Článok bol vytlačený 23.6.2017, pričom naposledy bol editovaný 12.5.2016. Z predloženého výpisu z internetového vyhľadávača, v ktorom na heslo „superkings cigarettes“ bolo nájdených 249 tis. odkazov sú na predloženej prvej strane odkazy na cigarety „SUPERKINGS“ navrhovateľa, ale aj Berkeley Superkings Green Cigarettes, Sovereign Blue Superkings a Sterling Superkings.

Navrhovateľ poukázal aj na to, že majiteľ si prihlásil na ochranu aj ďalšie označenie navrhovateľa „ACLIN INTERNATIONAL REGAL“, pričom táto ochranná známka majiteľa bola vyhlásená za neplatnú. K uvedenému možno uviesť, že v predmetnom konaní bola ochranná známka č. 239579 „ACLIN INTERNATIONAL REGAL“ vyhlásená za neplatnú z dôvodu, že prihláška tejto ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. V predmetnom konaní boli tieto dôvody predmetom dokazovania a na základe vyhodnotenia predložených dôkazov bol vyslovený záver o zlej viere majiteľa v čase podania prihlášky tejto ochrannej známky. Na základe ukončenia predmetného konania v neprospech majiteľa však bez ďalšieho nie je možné usudzovať zlú vieru aj v prípade podania inej prihlášky ochrannej známky, aj keď ide o toho istého majiteľa.

Navrhovateľ predložil aj kópiu Dohody o spolupráci z 27.9.2010, uzatvorenej medzi navrhovateľom, Európskou úniou zastúpenou Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi. Ide o dokument, ktorý bol prijatý kvôli súčinnosti zúčastnených v boji proti falšovaniu a pašovaniu cigariet, nezákonnému dovozu pravých aj falšovaných cigariet, na elimináciu toku pašovaných a falšovaných cigariet a z toho vyplývajúcich strát príjmov. V dokumente sú definované pravidlá pri predaji a distribúcií, iniciatívy proti pašovaniu a falšovaniu cigariet, peňažné záväzky za zaistené pašované cigarety, sledovanie a zisťovanie, uplynutie a ukončenie peňažných záväzkov, riešenie sporov a pod. Prílohu 5 dokumentu tvorí Zoznam určených štátov, avšak text je vynechaný s uvedením „vzhľadom na dôverné informácie“. V prílohe 6 dokumentu je uvedený

zoznam ochranných známk na jednotlivých trhoch. V zozname sú uvedené štáty a pri nich značky cigariet navrhovateľa. V zozname je zahrnuté aj Slovensko a sú pri ňom uvedené viaceré ochranné známky, ochranná známka „Superkings“ tu nie je uvedená. Ochranná známka „Superkings“ je uvedená pri viacerých štátoch (Belgicko, Bulharsko, Kanárske ostrovy, Cyperská republika, Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo).

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom kombinovaných ochranných známk EÚ, medzinárodnej ochrannej známky a národnej ochrannej známky „SUPERKINGS“ s platnosťou na území Slovenskej republiky od roku 1989, všetky zapísané pre tabakové výrobky a potreby pre fajčiarov. Predložené doklady navrhovateľa poukazujú na to, že cigarety „SUPERKINGS“ sú populárne predovšetkým v Spojenom kráľovstve a v Austrálii, ale ako vyplýva z Dohody o spolupráci z roku 2010, sú zrejme dostupné aj v štátoch Európskej únie. Vytvorenie názvu „SUPERKINGS“ bolo zrejme pôvodne motivované ich dĺžkou, ktorá je dlhšia než zvyčajná dĺžka cigariet. Na základe uvedeného nemožno vylúčiť, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mohol mať vedomosť o navrhovateľovi a jeho výrobkoch označených „SUPERKINGS“, avšak aj keď okolnosti na to poukazujú, túto skutočnosť nemožno považovať za jednoznačne preukázanú.

Možno konštatovať, že predložené doklady nepoukazujú na zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a navrhovateľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že by majiteľ či už v čase podania, alebo po zápise napadnutej ochrannej známky vyvíjal aktivity, ktoré by na jeho zlý úmysel poukazovali, teda že si prihlásil napadnutú ochrannú známku s úmyslom brániť navrhovateľovi v predaji jeho výrobkov označených „SUPERKINGS“ alebo s úmyslom zabrániť vstupu výrobkov navrhovateľa na náš trh.

Hoci bolo v konaní zistené, že vzhľadom na okolnosti majiteľ mohol mať v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o existencii ochranných známk navrhovateľa a o produktoch navrhovateľa, táto samotná skutočnosť nie je postačujúca na to, aby mohlo byť konštatované, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere. Navyše bolo pri posúdení pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s ochrannými známkami navrhovateľa zistené, že napadnutá ochranná známka neobsahuje ochranné známky navrhovateľa, ktoré sú kombinované, ba dokonca ani jej slovný prvok „SUPERKINGS“. Nebolo ani preukázané, že majiteľ bol s navrhovateľom pred podaním prihlášky v akomkoľvek kontakte a nebol preukázaný jeho úmysel zabrániť navrhovateľovi v používaní označenia „SUPERKINGS“. Napokon, pokiaľ ide o prvok „KING“, ktorý je obsiahnutý v starších ochranných známkach ako súčasť slova „SUPERKINGS“, len táto okolnosť nie je spôsobilá preukázať, že majiteľ nekonal v dobrej viere. Možno tiež vziať do úvahy fakt, že podľa predložených dôkazov je slovný prvok „SUPERKINGS“ zrejme odvodený od dĺžky cigariet.

Na základe uvedeného len samotná skutočnosť, že majiteľ mohol mať vedomosť o skorších právach navrhovateľa k ochranným známkam „SUPERKINGS“ a použil v napadnutej ochrannej známke slovný prvok „KING“ nie je možné bez ďalšieho považovať za prejav nedobrej viery. Je zjavné, že pri tvorbe svojho označenia okrem predmetného slovného spojenia použil aj slovné prvky „ACLIN INTERNATIONAL“, za čím možno vidieť snahu odlíšiť sa.

Na základe uvedeného možno návrh uplatnený v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. 1) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.  
Budatínska 12  
851 06 Bratislava

Legium s.r.o.  
Bukurešťská 3  
811 04 Bratislava