



Banská Bystrica 4. 2. 2022
POZ 1606-2018/II-20-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. júla 2020 prihlasovateľom Diamond Quest Ltd, OMC Chambers, P. O. Box 3152, VG1110 Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, v konaní zastúpeným spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1606-2018/N-68-2020 z 11. júna 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1606-2018, do registra ochranných známk, podaným namietateľom CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, 29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, Hong Kong, Hongkong, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Jiřím Čermákom, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1606-2018/N-68-2020 z 11. júna 2020 sa **potvrďuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1606-2018/N-68-2020 z 11. júna 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky




„“, č. spisu POZ 1606-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk zapísaných pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to obrazovej ochrannej známky č. 234980 „**SHUANGXI**“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky EÚ č. 13298468 „SHUANGXI“ (ďalej


„druhá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337365 „“ (ďalej „tretia staršia

ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337456 „“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná


známka“), obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13274816 „“ (ďalej „piata staršia ochranná známka“),


obrazovej ochrannj známky EÚ č. 13274758 „“ (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“), obrazovej

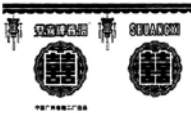
ochrannj známky EÚ č. 13337613 „“ (ďalej „siedma staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannj


známky EÚ č. 13337597 „“ (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannj známky EÚ

č. 13337654 „“ (ďalej „deviata staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannj známky EÚ

č. 13274642 „“ (ďalej „desiata staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannj známky EÚ

č. 14664064 „“ (ďalej „jedenásta staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannj známky EÚ

č. 3621026 „“ (ďalej „dvanásta staršia ochranná známka“) a obrazovej ochrannj

známky EÚ č. 13274782 „“ (ďalej „trinásta staršia ochranná známka“ alebo prvá až trinásta staršia ochranná známka spolu ďalej „staršie ochranné známky“), pričom medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámenny prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokoványm tovarom prihláseného označenia v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannj známky v rovnakej triede. V rámci porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú podobnosť z vizuálneho hľadiska a z fonetického hľadiska kolízne označenia považoval za podobné. V súvislosti so sémantickým hľadiskom konštatoval, že toto sa pri porovnaní kolíznych označení pravdepodobne neuplatní, prípadne bude prispievať k ich podobnosti, pretože porovnávané označenia navodzujú súvislosť s niečím cudzokrajným, s nádychom orientálnej, čínskej, japonskej alebo kórejskej kultúry. Prvostupňový orgán konštatoval, že aj pri zohľadnení vyššej pozornosti, ktorú spotrebiteľ venuje kolíznym tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, pravdepodobnosť zámenny nie je možné v danom prípade vylúčiť. Zároveň prvostupňový orgán zastal názor, že v danom prípade je potrebné pripustiť aj pravdepodobnosť asociácie, teda spotrebiteľia sa budú domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa alebo subjektu, ktorý je s ním ekonomicky prepojený.

Pokiaľ ide o ostatné staršie ochranné známky, na ktorých boli podané námietky tiež založené (tretia až trinásta), prvostupňový orgán uviedol, že vzhľadom na výsledok porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, posudzovanie ostatných starších ochranných známk by nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu, podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámenny posudzovaných označení.

Podľa názoru prihlasovateľa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nesprávne posúdil stupeň podobnosti porovnávaných označení a mieru pozornosti relevantného spotrebiteľa. V tejto súvislosti prihlasovateľ konštatoval, že napriek konštatovanej zhodnosti nárokováných tovarov prihláseného označenia

s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pri zohľadnení vysokej miery pozornosti spotrebiteľa pri tabakových výrobkoch, sú porovnávané označenia dostatočne odlišné, a teda v predmetnom prípade pravdepodobnosť zámenny neexistuje. Rovnaké závery podľa prihlasovateľa možno uplatniť aj vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam.

K vizuálnemu porovnaniu prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou vykonanému prvostupňovým orgánom, ktoré prihlasovateľ považoval za nesprávne, uviedol nasledujúce. Podľa jeho názoru prvostupňový orgán mal pri vizuálnom porovnaní posudzovaných označení väčší význam prisúdiť rozdielom v ich obrazových, ako aj v slovných prvkoch, čo by znamenalo vizuálnu podobnosť porovnávaných označení len v zanedbateľnej miere. Prvostupňový orgán mylne vypustil z analýzy rozdielnosti posudzovaných označení obrazové prvky, ktoré sú podľa prihlasovateľa v porovnaní so slovom, ktoré sa nachádza nad čínskymi znakmi, čínskym uzlom šťastia a čínskymi lampiónmi, zreteľne dominantnejšie z dôvodu ich výraznej veľkosti a polohy.

S prihliadnutím na rozlišovaciu spôsobilosť a dominantnosť obrazových prvkov prihláseného označenia nie je podľa názoru prihlasovateľa v danom prípade dôvodné uplatňovať zásadu, podľa ktorej majú slová vo všeobecnosti prednosť pred obrazovými prvkami, pokiaľ ide o ich vplyv na spotrebiteľa. V tejto súvislosti prihlasovateľ zastal názor, že aj obdĺžnikový tvar prihláseného označenia prispieva k celkovej rozlišovacej spôsobilosti jeho obrazových prvkov, a to vzhľadom na to, že nie je ohraničený iba tvarom balenia cigariet a tento tvar nemožno vylúčiť ako nedištinkatívny pre všetky tovary patriace do triedy 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. puzdrá na cigarety, cigaretové filtre, cigaretové náustky, cigaretový papier, cigaretové špičky, špičky na cigaretové náustky, fajky, popolníky atď.).

Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nesprávne posúdil tiež podobnosť slovných prvkov posudzovaných označení. Uvedené prihlasovateľ odôvodnil tým, že prvostupňový orgán prehliadol, resp. ignoroval dôležitosť rozdielov v predponách slovných prvkov porovnávaných označení, konkrétne „SHU“ vs. „XISH“ alebo „SHUAN“ vs. „XISHAN“. Uvedené rozdiely podľa prihlasovateľa zohrávajú zásadnú úlohu pri rozlíšení kolíznych označení, keďže prvú časť slov si spotrebiteľ pamätá. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutia úradu zn. POZ 256-2015/II-104-2019 z 26. novembra 2019, zn. POZ 1989-2018/N-15-2020 z 10. marca 2020 a zn. MOZ 1292668/II-30-2020 z 28. apríla 2020.

Okrem uvedeného prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že kládol veľký dôraz na zhodu väčšiny písmen v slovných prvkoch kolíznych označení („*pozostávajú z 9 vs. 8 písmen, z ktorých 7 je zhodných*“), bez toho, aby zohľadnil skutočnosť, že ich rozdielne predpony spôsobujú odlišný celkový vizuálny dojem ich slovných prvkov.

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani so záverom prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti porovnávaných označení. V tejto súvislosti zastal názor, že prvostupňový orgán nepriznal primeranú váhu rozdielom v predponách slovných prvkov kolíznych označení a chybné tvrdil, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ prostredníctvom troch slabík, ktoré sú podobné, bude celkový rytmus, intonácia a dĺžka ich reprodukcie rovnaká. Ako uviedol sám prvostupňový orgán, slovný prvok prihláseného označenia „XISHANGXI“ spotrebiteľia prečítajú ako „ksi-šang-ksi“ a slovný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky „SHUANGXI“ ako „šu-ang-ksi“, a teda podľa prihlasovateľa z uvedeného vyplýva, že prvé najdôležitejšie slabiky „ksi“ vs. „šu“ nejavia ani minimálnu mieru fonetickej podobnosti, ale naopak, sú úplne rozdielne. S ohľadom na uvedené nie je možné podľa prihlasovateľa hovoriť o troch podobných slabikách ani o tom, že celkový rytmus, intonácia a dĺžka reprodukcie slovných prvkov kolíznych označení bude rovnaká. Zastal názor, že vzhľadom na nezvyčajnú alebo ťažkú výslovnosť porovnávaných slovných prvkov sa výslovnosť ich prvej časti zdôrazní viac ako zvyšok slova. S ohľadom na uvedené dospel k záveru, že porovnávané označenia sú foneticky podobné iba v zanedbateľnej miere.

Prihlasovateľ považoval za nesprávne aj tvrdenie prvostupňového orgánu, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení, resp. prispeje k ich podobnosti v prípade, ak si spotrebiteľia dotknuté označenia spoja s niečím cudzokrajným s nádychom orientálnej Číny alebo Japonskom, či Kóreou, resp. budú schopní si ich preložiť. V tejto súvislosti poukázal na to, že skutočnosť, že spotrebiteľia si porovnávané označenia môžu spojiť s niečím cudzokrajným s nádychom orientálnej Číny, Japonskom, či Kóreou, nemá nijaký súvis s tabakovými výrobkami. Konštatoval, že to, že tabakové výrobky môžu pochádzať z orientálnej Číny, Japonska či Kórei má zanedbateľný vplyv na podobnosť označení. Na základe uvedeného prihlasovateľ zastal názor, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení spotrebiteľom alebo jeho vplyv bude zanedbateľný. Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámenny, prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vytkol, že v rámci tohto zhodnotenia neprikladal väčšiu váhu príslušnej spotrebiteľskej verejnosti nakupujúcej tabakové výrobky, hoci ako sám

uviedol v napadnutom rozhodnutí „... každý fajčiar je verný a zvyknutý na jednu konkrétnu značku cigariet“ a ako tiež vyplýva z rozhodovacej praxe EUIPO fajčiari sa považujú za obzvlášť opatrných a selektívnych v značke cigariet, ktoré fajčia, takže v prípade tabakových výrobkov sa preto predpokladá vyššia miera lojality k značke a vyššia miera pozornosti. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO, konkrétne na rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO zn. R 1562/2008-2 a zn. R 61/2005-2. Prihlasovateľ zastal názor, že vzhľadom na skôr uvedené rozdiely v porovnávaných označeniach, ktorým prvostupňový orgán nevenoval dostatočnú pozornosť, ako aj vzhľadom na vysokú úroveň pozornosti relevantného spotrebiteľa, v danom prípade aj napriek zhodnosti kolíznych tovarov – tabakové výrobky, nemožno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámény. Pokiaľ ide o ďalšie kolízne tovary patriace do triedy 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako sú zápalky alebo zapaľovače, hoci stupeň pozornosti spotrebiteľa pri týchto tovaroch nemusí byť podľa prihlasovateľa taký vysoký ako pri tabakových výrobkoch, v dôsledku asociácie s tabakovými výrobkami je však podľa neho nadpriemerný. Ani v súvislosti s týmito výrobkami na základe rozdielov v porovnávaných označeniach nemožno podľa jeho názoru konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámény.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ dal do pozornosti skutočnosť, že okrem úradov v Taiwane a v Kirgizstane, na ktorých rozhodnutia poukázal vo vyjadrení k námietkam, aj úrad v Dánsku, t. j. úrad pôsobiaci v rámci EÚ, zamietol námietky smerujúce proti identickej prihláške ochrannej známky, čo podporuje jeho tvrdenie, že napadnuté rozhodnutie je nesprávne a malo by byť zrušené (predmetné rozhodnutie spolu s jeho slovenským prekladom prihlasovateľ zaslal ako prílohu rozkladu). V tejto súvislosti poznamenal, že odbornosť dánskeho patentového úradu by sa nemala spochybňovať a toto rozhodnutie by sa nemalo ignorovať.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade anuloval napadnuté rozhodnutie a rozhodol o zamietnutí námietok v celom rozsahu.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 3. novembra 2020 uviedol, že sa s napadnutým rozhodnutím plne stotožňuje. Zároveň zotrval na názore, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka nemôžu na slovenskom trhu koexistovať, pretože vysoká miera ich podobnosti, podporená zhodou a podobnosťou kolíznych tovarov v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, môže spotrebiteľa uviesť do omylu o pôvode takto označených tovarov. Pravdepodobnosť zámény predmetných označení, vrátane pravdepodobnosti asociácie je podľa názoru namietateľa v predmetnom prípade veľmi vysoká.

Pokiaľ ide o vplyv obrazových prvkov prihláseného označenia na posúdenie jeho podobnosti s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, namietateľ zastal názor, že prvostupňový orgán sa s týmto v napadnutom rozhodnutí vysporiadal správne. Nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že obrazové prvky prihláseného označenia sú v porovnaní s jeho slovným prvkom zreteľne dominantnejšie z dôvodu ich výraznej veľkosti a polohy vo vzťahu ku slovu. Podľa jeho názoru dominantným prvkom v prihlásenom označení je práve slovný prvok „XISHANGXI“, ktorý je umiestnený v jeho hornej časti a už na prvý pohľad upúta pozornosť spotrebiteľa v porovnaní so zhlukom grafických prvkov umiestnených pod ním, z ktorých je až po dlhšom skúmaní možné vyčítať, čo zobrazujú a ktoré len ako sprievodný prvok dokresľujú atmosféru niečoho „exotického“. Dominantnosť slovného prvku „XISHANGXI“ podporuje tiež jeho veľkosť, ako aj výrazné prevedenie (biela farba písmen na čiernom pozadí). Ako vyplýva aj z rozhodovacej praxe úradu, väčšiu váhu pri vnímaní označenia majú spravidla ich slovné prvky, za predpokladu, že majú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, čo v predmetnom prípade je naplnené, pretože pre priemerného slovenského spotrebiteľa neznaleho čínskeho jazyka ide o fantazijné označenie. Namietateľ v tejto súvislosti opätovne poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-312/03 zo 14. júla 2005 Selenium-Ace.

Čo sa týka posúdenia podobnosti slovných prvkov porovnávaných označení, prihlasovateľ podľa namietateľa zámerne označil za predpony týchto slovných prvkov skupiny písmen „SHU“ vs. „XISH“ alebo „SHUAN“ vs. „XISHAN“, pričom opomenul zobrať do úvahy podstatnú zameniteľnú časť porovnávaných slovných prvkov „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“. Pri hodnotení podobnosti predmetných označení ako celkov je podľa namietateľa zrejmé, že predponou v danom prípade je „XI“ v slovnom prvku prihláseného označenia. Ako správne uviedol aj prvostupňový orgán, slovné prvky porovnávaných označení „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ majú takmer rovnakú dĺžku, keďže pozostávajú z 9 vs. 8 písmen, z ktorých 7 je zhodných („SHANGXI“ vs. „SH-ANGXI“), pričom zhodná skupina písmen „SH“ je v skladbe porovnávaných slovných prvkov umiestená na iných pozíciách z dôvodu, že v slovnom prvku prihláseného označenia bola pred ňu pridaná predpona „XI“ a medzi ňou a skupinou písmen „ANGXI“ v starších ochranných známkach bolo zase pridané písmeno „U“. Predpona „XI“ v slovnom prvku prihláseného označenia nebude podľa namietateľa pre spotrebiteľa, ktorému sú kolízne tovary určené, natoľko odlišujúca, aby dostatočne vylúčila jeho

podobnosť s označením „SHUANGXI“. Priemerný spotrebiteľ sa naopak zameria na zoskupenie písmen, ktoré sú mu povedomé, t. j. na zoskupenie písmen „SHANGXI“, ktoré je jednoznačne podobné so slovným prvkom prvej a druhej staršej ochrannej známky „SHUANGXI“.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že pokiaľ označenia obsahujú slovné aj obrazové prvky, slovný prvok má na spotrebiteľa silnejší dopad ako obrazový prvok, pretože spotrebiteľia sa obvykle vyjadrujú o označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov, a teda slovným prvkom prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť. Zároveň zastal názor, že je potrebné zobrať do úvahy aj skutočnosť, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba, preto sa spoľahne na svoju pamäť a uchová si najmä dojem z veľmi podobného slovného prvku obsiahnutého v porovnávaných označeniach, pričom malé rozdiely si, vzhľadom na zložitosť porovnávaných označení, nezapamätá.

S prihliadnutím na uvedené namietateľ kolízne označenia považoval z vizuálneho hľadiska za vysoko podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska, namietateľ súhlasil so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí. Priemerný slovenský spotrebiteľ bude porovnávané označenia podľa jeho názoru vyslovovať veľmi podobným spôsobom. Predpona „XI“ prihláseného označenia zanikne a prostredná časť „SHANGXI“ bude vyslovovaná takmer identicky a s rovnakou dynamikou výslovnosti ako slovné prvky prvej a druhej staršej ochrannej známky „SHUANGXI“. Na základe uvedeného namietateľ zastal názor, že porovnávané označenia sú vysoko podobné aj z fonetického hľadiska.

K sémantickému porovnaniu kolíznych označení namietateľ uviedol, že slovný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky „SHUANGXI“ má význam „double happiness“, t. j. v preklade „dvojité šťastie“. V prípade slovného prvku prihláseného označenia „XISHANGXI“ ide podľa namietateľa o iný spôsob prepisu čínskych znakov do latinky, takže z čisto formálneho hľadiska majú obe označenia („SHUANGXI“ aj „XISHANGXI“) rovnaký význam. Uvedené namietateľ považoval za relevantné len vo vzťahu k spotrebiteľom, ktorí ovládajú čínsky jazyk a dokážu si tieto výrazy preložiť. Veľká väčšina priemerných slovenských spotrebiteľov, ktorým sú kolízne tovary určené, však neovláda čínsky jazyk a slovné prvky „SHUANGXI“ a „XISHANGXI“ bude považovať za fantazijné, asociujúce niečo „cudzokrajné“, pochádzajúce z cudzích krajín, t. j. tovar s nádychom exotiky. Berúc do úvahy uvedené z významového hľadiska je pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení vysoká.

V súvislosti s otázkou pozornosti spotrebiteľov, ktorým sú tovary označené porovnávanými označeniami určené a ktorá predstavuje jeden z faktorov relevantných pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny, namietateľ uviedol, že tvrdenie prihlasovateľa o vyššej miere pozornosti relevantných spotrebiteľov, je diskutabilné, pričom dôležitú úlohu tu hrá aj vekové zloženie spotrebiteľov, ktorí kupujú tabakové výrobky, a ich finančné možnosti. V tejto súvislosti poznamenal, že mladších spotrebiteľov prvotne zaujíma cena cigariet, o lojalitu im nejde a striedajú viacero značiek. Prvotným kritériom výberu tabakového výrobku či cigariet býva podľa namietateľa práve cena. Z uvedeného dôvodu namietateľ zastal názor, že miera pozornosti, ktorú priemerný spotrebiteľ v podobe koncového zákazníka venuje výberu tabakových výrobkov, je len priemerná, resp. nižšia.

Na základe vysokej podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska a pri zohľadnení zhody a podobnosti kolíznych tovarov namietateľ v predmetnom prípade konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny, vrátane pravdepodobnosti ich asociácie posudzovaných označení.

Pokiaľ ide o rozhodnutie dánskeho úradu, ktoré prihlasovateľ predložil spolu s rozkladom, a tiež o rozhodnutia úradov v Taiwane a v Kirgizstane predložených prihlasovateľom v rámci prvostupňového konania, namietateľ zastal názor, že rozhodnutia správnych orgánov cudzích štátov nie sú pre úrad záväzné. Každý prípad je nutné posudzovať s ohľadom na individualitu každého prípadu a zvyklostí v danej oblasti. Napriek uvedenému namietateľ pre informáciu predložil kópiu prvostupňového rozhodnutia Úradu priemyslového vlastníctví ČR (ďalej „ÚPV ČR“) zn. O-548813/D19051769/2019/ÚPV z 26. marca 2020 vo veci námietok podaných proti zápisu prihlášky českej národnej ochrannej známky č. O-548813 „XISHANGXI“ do registra, v ktorom bola konštatovaná existencia pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení, t. j. námietkam bolo vyhovené a predmetná prihláška bola zamietnutá. Namietateľ predložil aj kópiu rozhodnutia predsedu ÚPV ČR zn. O-558813/D20040550/2020/ÚPV z 2. novembra 2020, ktorým bol rozklad smerujúci proti predmetnému rozhodnutiu zamietnutý a rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo potvrdené. V tejto súvislosti doplnil, že tieto rozhodnutia priložil pre informáciu, a to s ohľadom na celkovú podobnosť oboch právnych systémov a podobnosť spotrebiteľskej základne.

Vzhľadom na uvedené námietateľ požiadala, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie, ktorým bola prihláška ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

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

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

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona 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 konania na jednej strane.

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 1606-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16. júla 2018 prihlasovateľom Diamond Quest Ltd, OMC Chambers, P. O. Box 3152, VG1110 Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy a zverejnená vo vestníku úradu 6. mája 2019 pre tovary „*tabak; fajčiarske potreby; zápalky; cigarety; puzdrá na cigarety; cigaretové filtre; cigaretové náustky; cigaretový papier; cigaretové špičky; špičky na cigaretové náustky; fajky; krátke cigary; cigary; popolníky pre fajčiarov; zapalovače pre fajčiarov*“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



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

- obrazovej ochrannej známky č. 234980 s právom prednosti od 28. decembra 2012 zapísanej pre tovary „cigarety; tabak; cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; kazety na cigarety; cigaretové náustky; popolníky pre fajčiarov; zápalky; zapalovače pre fajčiarov; cigaretové filtre; cigaretový papier“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka); vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:

SHUANGXI

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 13298468 „SHUANGXI“ s právom prednosti od 25. apríla 2014 zapísanej pre tovary „cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka);
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337365 s právom prednosti od 25. apríla 2014 zapísanej pre tovary „cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka); vyjadrenie tretej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337456 s právom prednosti od 25. apríla 2014 zapísanej pre tovary „cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka); vyjadrenie štvrtej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13274816 s právom prednosti od 25. apríla 2014, ktorá bola zapísaná pre tovary „*cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles*“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka); vyjadrenie piatej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13274758 s právom prednosti od 25. apríla 2014 zapísanej pre tovary „*cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles*“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka); vyjadrenie šiestej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337613 s právom prednosti od 25. apríla 2014 zapísanej pre tovary „*cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles*“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (siedma staršia ochranná známka); vyjadrenie siedmej staršej ochrannej známky:



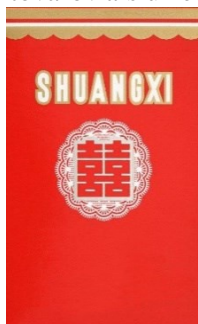
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337597 s právom prednosti od 25. apríla 2014 zapísanej pre tovary „*cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles*“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ôsma staršia ochranná známka); vyjadrenie ôsmej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13337654 s právom prednosti od 25. apríla 2014 zapísanej pre tovary „*cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles*“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (deviata staršia ochranná známka); vyjadrenie deviatej staršej ochrannej známky:



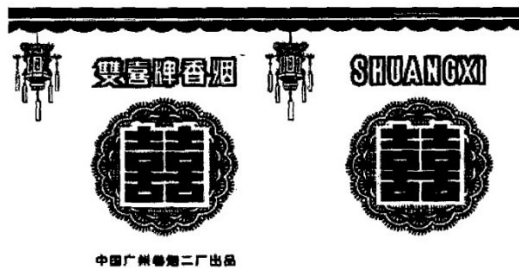
- obrazovej ochrannj známky EÚ č. 13274642 s právom prednosti od 3. septembra 2014 zapísanej pre tovary „*cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles*“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (desiata staršia ochranná známka); vyjadrenie desiatej staršej ochrannj známky:



- obrazovej ochrannj známky EÚ č. 14664064 s právom prednosti od 27. apríla 2015 zapísanej pre tovary „*tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles; cigarettes; tobacco*“ (tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov; cigarety; tabak) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (jedenásta staršia ochranná známka); vyjadrenie jedenástej staršej ochrannj známky:



- obrazovej ochrannj známky EÚ č. 3621026 platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, zapísanej pre tovary „*cigarettes; cigars; tobacco pipes; matches; lighters for smokers; cigarette paper; tobacco; cigarette cases not of precious metal; ashtrays, not of precious metal, for smokers*“ (cigarety; cigary; fajky na tabak; zápalky; zapalovače pre fajčiarov; cigaretový papier; tabak; puzdrá na cigarety nie z drahých kovov; popolníky pre fajčiarov nie z drahých kovov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dvanásta staršia ochranná známka); vyjadrenie dvanástej staršej ochrannj známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13274782 s právom prednosti od 14. júla 2014 zapísanej pre tovary „cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles“ (cigarety; tabak; tabakové produkty; zapalovače; zápalky; potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (trinásť staršia ochranná známka); vyjadrenie trinásť staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil jednak posúdenie podobnosti prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, úroveň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri výbere kolíznych tovarov, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény.

Pokiaľ ide o samotné hodnotenie pravdepodobnosti zámény, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Prvostupňový orgán posúdil pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia len vo vzťahu k prvej a druhej staršej ochrannej známky, a to jednak z dôvodu blízkosti týchto starších ochranných známk k prihlásenému označeniu, a tiež z dôvodu rozsahu tovarov, pre ktoré je zapísaná prvá a druhá staršia ochranná známka.

K samotnému posúdeniu podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa

vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania a distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplnujúci charakter, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Konštatoval, že tovary „*tabak; zápalky; cigarety; zapalovače, resp. zapalovače pre fajčiarov*“ triedy 34 sú rovnako obsiahnuté v zozname tovarov prihláseného označenia, ako aj v zozname tovarov prvej a druhej staršej ochrannej známky, a teda v danom prípade ide o zhodné tovary.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*fajčiarske potreby*“ v triede 34 prvostupňový orgán považoval za zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*potreby pre fajčiarov*“ v rovnakej triede. Uvedené nárokované tovary prihláseného označenia považoval za zhodné aj s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*kazety na cigarety; cigaretové náustky; popolníky pre fajčiarov; zápalky; zapalovače pre fajčiarov; cigaretové filtre*“ v rovnakej triede, pretože pod uvedenú širšie definovanú všeobecnú kategóriu tovarov prihláseného označenia možno zahrnúť aj vymenované konkrétne druhy tovarov prvej staršej ochrannej známky.

Aj ďalšie nárokované tovary prihláseného označenia prvostupňový orgán považoval za zhodné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, konkrétne nárokované tovary „*puzdrá na cigarety*“, označil za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*kazety na cigarety*“ a s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*potreby pre fajčiarov*“, nárokované tovary „*popolníky pre fajčiarov*“ považoval za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*popolníky pre fajčiarov*“ a s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*potreby pre fajčiarov*“, nárokované tovary „*fajky; krátke cigary; cigary*“ za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*tabak*“ a s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*tabak; tabakové produkty*“, nárokované tovary „*cigaretový papier*“ za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*cigaretový papier*“ a s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*potreby pre fajčiarov*“, nárokované tovary „*cigaretové filtre; cigaretové náustky*“ za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*cigaretové filtre; cigaretové náustky*“ a s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*potreby pre fajčiarov*“.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*cigaretové špičky; špičky na cigaretové náustky*“, tieto prvostupňový orgán považoval za zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*potreby pre fajčiarov*“. Zároveň predmetné nárokované tovary vyhodnotil ako podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky „*cigarety*“, pretože cigaretové špičky a špičky na cigaretové náustky sú doplnkovými tovarmi pre cigarety, sú ponúkané na rovnakých predajných miestach, rovnakému okruhu spotrebiteľov a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov.

Porovnanie tovarov prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zhrnul do konštatovania, že všetky nárokované tovary v triede 34 sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, ako aj odôvodnením, nebude tieto preskúmavať a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich čiastočnej podobnosti z vizuálneho hľadiska a podobnosti z fonetického hľadiska. V súvislosti so sémantickým hľadiskom konštatoval, že toto sa pri porovnaní kolíznych označení pravdepodobne neuplatní, prípadne bude prispievať k ich podobnosti, pretože porovnávané označenia navodzujú súvislosť s niečím cudzokrajným, s nádychom orientálnej, čínskej, japonskej alebo kórejskej kultúry.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ sa v podanom rozklade s takýmto posúdením nestotožnil (prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka sú podľa jeho názoru z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné iba v zanedbateľnej miere a sémantické hľadisko buď nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení alebo jeho vplyv bude zanedbateľný), orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení.

Pokiaľ ide o prihlásené čiernobiele označenie, toto je tvorené tmavým obdĺžnikom, v ktorého hornej časti sa nachádza slovný prvok „XISHANGXI“ bielej farby. Pod predmetným slovným prvkom v ľavej časti obdĺžnika sa nachádzajú tri čínske znaky umiestnené pod sebou v bielej farbe, vedľa ktorých sú vyobrazené dva štylizované čínske lampióny a akoby v pozadí čínskych znakov a lampiónov je umiestnený čínsky symbol – uzol bohatstva, úspechu a šťastia. Horná a spodná časť obdĺžnika je lemovaná ozdobným pásom tvoreným opakujúcimi sa ornamentmi. Prvú staršiu ochrannú známku tvorí slovný prvok „SHUANGXI“ napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy v štylizovanej úprave písma. Táto úprava písma oproti štandardnému bežne používanému písmu je zanedbateľná (písmená „S“, „U“ a „G“, ktoré majú bežne oblé tvary, sú viac hranatejšie). Druhá staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „SHUANGXI“.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovné prvky predmetných označení „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ majú takmer rovnakú dĺžku – deväť vs. osem písmen. Oba slovné prvky pozostávajú pre slovenského spotrebiteľa z netypického zoskupenia písmen, pričom ich koncová časť „-ANGXI“ je zhodná a aj začiatok označenia obsahuje zhodné hlásky „S“ a „H“, i keď tieto sú v slovných prvkoch umiestnené na iných pozíciách, avšak v rovnakom poradí. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri porovnaní slovných prvkov predmetných označení nezohľadnil skutočnosť, že tieto obsahujú rozdielne predpony, ktoré si spotrebiteľ zreteľne zapamätá a tieto rozdiely zohrávajú zásadnú úlohu pri rozlíšení porovnávaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Hoci slovný prvok prihláseného označenia v porovnaní s prvou a druhou staršou ochrannou známkou obsahuje predponu „XI“, nemožno súhlasiť s tým, že táto predpona posudzované označenia bezpečne odlíši. Keďže použité písmená v jednotlivých označeniach sú prevažne zhodné, rozdiel v uvedenej predpone nepreváža ich podobnosti. Čo sa týka obrazových prvkov obsiahnutých v prihlásenom označení (štylizovaný obdĺžnik, v ktorom sú umiestnené čínske znaky, lampióny a uzol), orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že i napriek tomu, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako celok, prítomnosť obrazových prvkov v prihlásenom označení nedokáže potlačiť vysokú vizuálnu podobnosť slovných prvkov posudzovaných označení „XISHANGXI“/„SHUANGXI“, a preto možno súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti posudzovaných označení.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že nie je sporné, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. V tejto súvislosti možno poznamenať, že správnu výslovnosť slovných prvkov „XISHANGXI“ a „SHUANGXI“ bude poznať len minimum spotrebiteľov, ktorí sú v danom jazyku odborníci. Prihlásené označenie bežný spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou vysloví ako „kšišangksi“, resp. „kšisangksi“ a prvú a druhú staršiu ochrannú známku ako „šuangksi“, resp. „suangksi“. Pri výslovnosti prihláseného označenia za začiatočnými hláskami „kš“ zaznie veľmi podobný sled hlások ako ten, ktorý zaznie pri reprodukcii starších ochranných známok. Fonetický vnem tak bude podobný pri všetkých uvedených variantoch, na základe čoho možno konštatovať fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

V prípade porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovné prvky posudzovaných označení „XISHANGXI“ a „SHUANGXI“ nebudú pre väčšinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať žiaden významový vnem a budú ich vnímať ako fantazijné prvky. Ako fantazijné budú vnímať spotrebiteľia aj tri čínske znaky umiestnené v prihlásenom označení pod sebou a konkrétny význam nepripíšu ani obrazovým prvkom prihláseného označenia (lampión a uzol), pretože tieto symboly sú pre našu kultúru neznáme. S ohľadom na skutočnosť, že žiadne z hodnotených označení pre väčšinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti neevokuje žiaden konkrétny význam, nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie. Sémantické hľadisko tak nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov. Ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného

a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 34 relevantnú verejnosť tvorí široká spotrebiteľská verejnosť z radov fajčiarov, ktorá ich výberu venuje priemernú až vyššiu pozornosť, a to aj napriek skutočnosti, že ide o frekventovane nakupované a relatívne lacné tovary, pretože každý fajčiar je verný a zvyknutý na jednu konkrétnu značku cigariet.

Prihlasovateľ s uvedeným nesúhlasil a konštatoval, že priemerný spotrebiteľ uskutoční nákup tabakových výrobkov až po starostlivom zvážení, pretože fajčiari sú všeobecne veľmi pozorní a verní značke, a tak v tomto prípade možno konštatovať vysokú úroveň pozornosti spotrebiteľa. V súvislosti s ďalšími kolíznymi výrobkami v triede 34, ako sú zápalky alebo zapaľovače, prihlasovateľ konštatoval vyššiu úroveň pozornosti v dôsledku asociácie s tabakovými výrobkami.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zastáva názor, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú tabakové výrobky a potreby pre fajčiarov, široká spotrebiteľská verejnosť pozostávajúca z bežných spotrebiteľov nad 18 rokov. Hoci sú tabakové výrobky relatívne lacné výrobky masovej spotreby, možno pri nich predpokladať vyšší stupeň lojálnosti značke, pretože fajčiari sa pri výbere cigariet správajú obzvlášť obozretne a selektívne. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené konštatuje, že úroveň pozornosti relevantnej verejnosti bude v danom prípade dosahovať priemernú až vyššiu úroveň.

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť prvej a druhej staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Prvej a druhej staršej ochrannej známke, vzhľadom na to, že ich slovný prvok „SHUANGXI“ je fantazijný, je potrebné priznať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia, i v predmetnom prípade slovný prvok „XISHANGXI“ s ohľadom na jeho fantazijnosť je potrebné považovať za prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Čo sa týka obrazových prvkov prihláseného označenia, tri čínske znaky, vyobrazenie lampiónov a symbolu v pozadí, aj tieto možno považovať za prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Ozdobný lem predstavuje len dekoračný prvok označenia s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

Čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámeny je na strane spotrebiteľa, a to aj pri vyššej pozornosti, reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia boli vyhodnotené ako čiastočne vizuálne podobné a foneticky podobné, pričom sémantické hľadisko, keďže posudzované označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neovplyvní porovnanie kolíznych označení. Zároveň tovary prihláseného označenia v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Je potrebné zohľadniť skutočnosť, že spotrebiteľa sa pri identifikácii obchodného pôvodu tovarov označených prihláseným označením budú prednostne orientovať podľa slovného prvkov „XISHANGXI“, ktorý je podobný s jediným prvkom prvej a druhej staršej ochrannej známky „SHUANGXI“, pretože obrazové prvky prihláseného označenia sú pre bežného spotrebiteľa ťažko identifikovateľné prvky a spotrebiteľ im prisúdi len dekoračnú funkciu, resp. bude ich vnímať ako odkaz na ázijský pôvod výrobkov. Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou v prípade ich použitia na zhodných, ako aj podobných tovaroch, aj napriek zvýšenej pozornosti relevantných spotrebiteľov, nie je možné vylúčiť, a to najmä v prípadoch, keď spotrebiteľ nemá možnosť ich priameho porovnania.

Čo sa týka rozhodnutí úradov v Taiwane a v Kirgizstane, rozhodnutia Dánskeho úradu a rozhodnutí ÚPV ČR v obdobnej veci, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že úrad pri rozhodovaní v konaniach vo veciach ochranných známkach postupuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, pričom pri

výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, a to vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom prihláseného označenia v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany 1

II.
JUDr. Jiří Čermák
Mudroňova 51
811 03 Bratislava