



Banská Bystrica 10. 11. 2022

POZ1632-2015/I-31-2022

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Ing. Jozefa F., 900 25 Chorvátsky Grob, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 256633 „FRNDŽALICA“ majiteľa Ing. Otta Zizaka, Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 256633 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary a služby v triedach 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary v triedach 21 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 31.1.2022 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 256633 „FRNDŽALICA“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb zapísaných v triedach 21, 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že si 30.5.2013 podal prihlášku slovnej ochrannej známky „FRNDŽALICA“ pre tovary a služby v triedach 5, 32, 33, 35 a 40, ktorá bola 21.12.2021 zapísaná do registra ako ochranná známka č. 256697. Uviedol, že napadnutá ochranná známka, ktorá je totožná s ochrannou známkou navrhovateľa č. 256697, bola podaná 5.8.2015 a do registra bola zapísaná 30.11.2021. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 26 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktoré ustanovuje deň, ktorým prihlasovateľovi vzniká právo prednosti. Konštatoval, že právo prednosti k ochrannej známke č. 256697 mu vzniklo už 30.5.2013, teda viac ako dva roky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Poukázal na to, že s ohľadom na uvedené je odôvodnený jeho návrh uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V závere navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 29.3.2022 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 1.4.2022. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

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

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

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

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

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

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike 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).

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

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 256633 „FRNDŽALICA“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Otta Zizaka, Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad, s právom prednosti od 5.8.2015 bola 30.11.2021 zapísaná do registra pre tovary a služby v triedach 21, 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky „FRNDŽALICA“ č. 256697 (ďalej aj staršia ochranná známka) s právom prednosti od 30.5.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5, 32, 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 21-** „*poháre papierové a z plastických hmôt; sklené poháre*“,

**v triede 25** - „*odev, obuv a pokrývky hlavy*“,

**v triede 33** - „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“,

**v triede 35** - „*reklamné služby, maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými nápojmi*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 5** - „medicinálny alkohol; liečivé nápoje; drogy na liečebné účely; medovkové vody na farmaceutické účely; minerálne vody na liečenie; prípravky na upokojenie; diétne nápoje upravené na lekárske účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; farmaceutické a zverolekárske výrobky; diétne látky prispôsobené na lekárske účely, dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy“,

**v triede 32** - „pivo; pivná mladinka; sladové nápoje; minerálne vody; šumivé nápoje a iné nápoje nealkoholické; nápoje a šťavy ovocné; sirupy na výrobu nápojov; aperitívy nealkoholické; citronády; hroznový mušt (nekvasený); výťažky z chmeľu na výrobu piva; jablčný mušt (nealkoholický); koktaily nealkoholické; kvas (nealkoholické nápoje); prípravky na výrobu likérov; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); mandľové mlieko (nealkoholický nápoj); mušty; nealkoholické nápoje na báze medu; prípravky na výrobu nápojov; nápoje srvátkové; nápoje iontové; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky z ovocia; nektár ovocný; príchute na výrobu nápojov, sóda; prípravky na výrobu sódy; paradajkové džúsy (nápoj); sirupy pre limonády; stolové vody; šerbety (ovocné nápoje); zázvorové pivo“,

**v triede 33** – „alkoholické nápoje s výnimkou piva; destilované nápoje; destiláty zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl, ringlôt, broskyň, višň, čučoriedok, malín, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovs, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; kvas obsahujúci alkohol najmä zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovs, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; alkohol z ryže; alkoholové extrakty; anízový likér; alkoholické aperitívy; brandy, vínovica; arak; curacao (pomarančový likér); digestíva (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); alkoholické koktaily; liehové esencie; liehové výťažky; liehoviny; likéry; horké likéry; medovina; mentolový likér; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; rum; saké; víno; vodka; alkoholické výťažky z ovocia; whisky; whisky sladová, jednodruhová; obilná whisky blendovaná (miešaná); whisky starená (zvyšľachťovaná) v drevených sudoch po dobu 3 a viac rokov“,

**v triede 35** – „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s destilátmi, liehovinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, potravinami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kvasom a polotovarmi na výrobu alkoholických nápojov; prenájom predajných automatov; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým nápojov a potravín pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; prenájom reklamných priestorov a plôch; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketingové služby; prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; poskytovanie uvedených služieb a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb barov, kaviarní, reštaurácií, bufetov, jedální a závodných jedální; obchodné sprostredkovanie reštauračných služieb (strava); obchodné sprostredkovanie služieb hostincov súvisiacich s poskytovaním nápojov; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti poskytovania potravín a nápojov; obchodné sprostredkovanie služieb rýchleho občerstvenia; obchodné sprostredkovanie pohostinských služieb (jedlo a nápoje); obchodné sprostredkovanie služieb kateringovej služby pre jedlá a nápoje; obchodné sprostredkovanie služieb prípravy a dodávky jedál a nápojov na objednávku do domu; obchodné sprostredkovanie služieb samoobslužných reštaurácií; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; obchodné sprostredkovanie služieb poskytovania prechodného ubytovania; obchodné sprostredkovanie služieb prenájmu stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; obchodné sprostredkovanie plnenia alkoholu a nápojov“,

**v triede 40** – „spracovanie a úprava ovocia; kvasenie ovocia; destilácia kvasov najmä kvasov zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl; konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; mletie; úprava vody; spracovanie a úprava obilia, obilného sladu; príprava rmutu, kvasenie rmutu (obilnej zápary), destilácia kvasov z obilnej zápary, obsahujúcej obilie, obilné slady, prípadne ich zmes“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t.

j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 sú obsiahnuté v zozname tovarov napadnutej ochrannej známky aj staršej ochrannej známky, teda ide o zhodné tovary.

Služby napadnutej ochrannej známky „*reklamné služby, maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými nápojmi*“ v triede 35 možno označiť za zhodné so službami staršej ochrannej známky „*reklama, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi*“ v triede 35.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*poháre papierové a z plastických hmôt; sklenené poháre*“ v triede 21 nie sú podobné so žiadanými tovarmi ani službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Tovary napadnutej ochrannej známky sú určené na používanie pri konzumácii tekutín, vyrobené z papiera, plastu a skla. Tovary staršej ochrannej známky patriace do tried 5, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú rôzne prípravky na lekárske a farmaceutické účely, prípadne na dezinfekciu a ničenie škodcov (trieda 5), rôzne druhy nápojov – napr. nealkoholické nápoje, minerálne vody, nápoje vyrobené z orechov, ovocia a zeleniny, výťažky, nektáre a prípravky na výrobu nápojov (trieda 32), alkoholické nápoje, destiláty, alkoholové extrakty, výťažky, liehoviny a likéry a pod. (trieda 33). Tovary napadnutej ochrannej známky, ktoré predstavujú poháre z rôznych materiálov majú v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky zreteľne odlišných výrobcov, povahu, účel aj metódu použitia. Porovnávané tovary sú nepodobné.

Časť služieb staršej ochrannej známky zapísanú v triede 35 možno zaradiť medzi reklamné služby, služby na podporu a propagáciu tovarov alebo služieb iných podnikateľských subjektov, resp. medzi maloobchodné služby s rôznymi tovarmi (napr. s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, potravinami, kvasom a polotovarom na výrobu alkoholických nápojov). V každom prípade ide o služby, ktoré sú určené na podporu predaja tretích osôb, resp. slúžia na poskytovanie tovarov na predaj, pričom tovary, ktorých sa predmetné služby staršej ochrannej známky týkajú, sú odlišné od tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 21. V tomto prípade možno konštatovať, že predmetné služby sú nepodobné s tovarmi napadnutej ochrannej známky v triede 21, ktoré predstavujú poháre z rôznych materiálov, pretože v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky majú zreteľne odlišnú povahu aj účel, ako aj rôznych výrobcov či poskytovateľov. Ďalšie služby staršej ochrannej známky v triede 35 sú obchodnými sprostredkovateľskými službami v rôznych oblastiach. Obchodné sprostredkovateľské služby sa týkajú napr. služieb barov, kaviarní, reštaurácií, bufetov, jedální, poskytovania potravín a nápojov, služieb katering, prípravy a dodávky jedál a nápojov, hotelierskych služieb, prechodného ubytovania, prenájmu stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, plnenia alkoholu a nápojov. Predmetné služby sú obchodnými sprostredkovateľskými službami, teda službami zameranými na vyhľadávanie obchodných partnerov, dohodnutie obchodných podmienok, prípravy zmlúv a podobne. Hoci sú zamerané na konkrétne oblasti, nie sú priamym poskytovaním uvedených služieb či tovarov z týchto oblastí (napr. hotelierskych služieb, potravín, prenájmu stoličiek či sklenených výrobkov atď.), keďže sú ich obchodným sprostredkovaním. Aj tieto služby staršej ochrannej známky sú zreteľne odlišné od tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 21, a to svojou povahou aj účelom, ako aj poskytovateľmi.

Staršia ochranná známka je ďalej zapísaná aj pre služby v triede 40, ktoré sa týkajú napr. spracovania ovocia, obilia a konzervovania, lisovania a ďalšej ich úpravy, úpravy vody a ďalších služieb súvisiacich s výrobou alkoholických nápojov. Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 21 a uvedené služby v triede 40 sa líšia svojím výrobcom a poskytovateľom, tiež povahou, účelom a metódou použitia, ako aj distribučnými kanálmi, preto nie sú podobné.

Na základe rovnakých skutočností je nutné konštatovať aj nepodobnosť tovarov napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv a pokrývky hlavy*“ v triede 25 v porovnaní so všetkými tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 5, 32, 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tovary napadnutej ochrannej známky a tovary a služby staršej ochrannej známky sa líšia svojím pôvodom, povahou, účelom použitia aj distribučnými kanálmi, ktorými sú poskytované spotrebiteľom.

Uskutočneným porovnaním bolo zistené, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triede 33 a 35 sú zhodné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Súčasne bolo zistené, že tovary napadnutej ochrannej známky v triedach 21 a 25 sú nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

## Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 256633)

FRNDŽALICA

Staršia ochranná známka (OZ č. 256697)

FRNDŽALICA

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky možno konštatovať, že ide o identické označenia, pozostávajú z rovnakého slovného prvku a teda sú to označenia zhodné.

## Celkové zhodnotenie

Z porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou vyplynulo, že sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 33 a 35 sú zhodné s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že zákonné podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú naplnené v súvislosti s tovarmi „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 a so službami „*reklamné služby, maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v spojení s týmto dôvodom možno pre uvedené tovary a služby považovať za opodstatnený.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky zapísaných v triedach 21 a 25 bolo zistené, že ide o tovary nepodobné vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám staršej ochrannej známky. V tomto prípade bez ohľadu na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú zhodné, nie je možné považovať za splnenú kumulatívnu podmienku zhodnosti tovarov uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1 zákona o ochranných známkach ani podmienku zhodnosti a podobnosti tovarov ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Vo vzťahu k týmto tovarom preto nie je možné konštatovať ani tzv. dvojité zhodnosť ani pravdepodobnosť zámeny či asociácie kolíznych označení. S prihliadnutím na uvedené nemožno vo vzťahu k predmetným tovarom napadnutej ochrannej známky v triede 21 a 25 vyhovieť návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach.

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

## Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Marek Samoš  
podpredsa úradu

## Doručiť:

Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika  
Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad, Slovenská republika

