



Banská Bystrica 10. 11. 2022
POZ140-2016/I-32-2022

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 slovej ochrannej známky č. 256662 „ZIZAK Frndzalica“ 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) bod 2. v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 256662 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary a služby v triedach 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 31.1.2022 doručený návrh na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 256662 „ZIZAK Frndzalica“ (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 25, 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že si 30.5.2013 podal prihlášku slovej 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 podobná s ochrannou známkou navrhovateľa č. 256697, bola podaná 27.1.2016 a do registra bola zapísaná 1.12.2021. 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 a pol roka pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky podobnej s jeho ochrannou známkou. 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 5.4.2022. 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. 256662 „ZIZAK Frndzalica“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Otta Zizaka, Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad, s právom prednosti od 27.1.2016 bola 1.12.2021 zapísaná do registra pre tovary a služby v triedach 25, 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky „FRNDŽALICA“ č. 256697 (ďalej 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.

Navrhovateľ založil odôvodnenie návrhu na ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ktorý zahŕňa bod 1. a bod 2. Ustanovenie § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach vyžaduje ako jednu z kumulatívnych podmienok splnenie podmienky zhodnosti označení. Ako bolo zistené, napadnutá ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „ZIZAK Frndzalica“ a staršia ochranná známka slovom „FRNDŽALICA“. Je teda zrejmé, že označenia tvoriace kolízne ochranné známky nie sú zhodné.

S ohľadom na uvedené nemožno považovať za naplnenú jednu z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach. Návrh bude preto ďalej preskúmaný len v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

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

v triede 33 - „alkoholické nápoje – okrem piva“,

v triede 35 - „reklama, maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi“,

v triede 40 - „spracovanie a úprava ovocia na objednávku (pre tretie osoby); spracovanie a úprava obilia na objednávku (pre tretie osoby), destilovanie na objednávku (pre tretie osoby).

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; hrozňový 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, višni, čučoriedok, malín, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsu, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; kvas obsahujúci alkohol najmä zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsu, 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 okrem 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 „*reklama, maloobchodné služby a veľkoobchodné služby 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.

Služby napadnutej ochrannej známky „*spracovanie a úprava ovocia na objednávku (pre tretie osoby); spracovanie a úprava obilia na objednávku (pre tretie osoby)*“ v triede 40 možno označiť za zhodné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku „*spracovanie a úprava ovocia; spracovanie a úprava obilia*“ v tej istej triede.

Služby napadnutej ochrannej známky „*destilovanie na objednávku (pre tretie osoby)*“ v triede 40 možno označiť za zhodné so službami „*destilácia kvasov najmä kvasov zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl; destilácia kvasov z obilnej zápary, obsahujúcej obilie, obilné slady, prípadne ich zmes*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede. Predmetné služby staršej ochrannej známky predstavujú užšie vymedzené služby, ktoré patria do širšej kategórie služieb napadnutej ochrannej známky, ide teda o služby zhodné.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 nie sú podobné so žiadnymi tovarmi ani službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené vyplýva z toho, že ide o tovary určené na ochranu tela a zakrytie tela, určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, kým tovary staršej ochrannej známky sú napríklad prípravky na lekárske a farmaceutické účely, prípadne na dezinfekciu a ničenie škodcov (trieda 5), ďalšie sú 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 majú teda zreteľne rozdielny účel aj povahu, ako aj odlišných výrobcov v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú nepodobné.

Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre služby v triede 35, ktoré sú reklamnými službami, službami na podporu a propagáciu tovarov alebo služieb iných podnikateľských subjektov, maloobchodnými službami s rôznymi tovarmi (napr. s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, potravinami, kvasom a polotovarmi na výrobu alkoholických nápojov), ktoré nie sú podobné tovarom napadnutej ochrannej známky, 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. Uvedené služby sú obchodnými sprostredkovateľskými službami, teda službami zameranými na vyhľadávanie obchodných partnerov, dohodnutie obchodných podmienok, prípravy zmlúv a podobne. Uvedené služby sú síce zamerané na konkrétne oblasti, ale 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. Služby staršej ochrannej známky v triede 40 sa týkajú spracovania ovocia, obilia a konzervovania, lisovania a ďalšej ich úpravy, úpravy vody a ďalších služieb súvisiacich s výrobou alkoholických nápojov. V tomto prípade je zrejماً odlišnosť tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 25, ktoré sú určené na zakrytie a ochranu tela s istou estetickou funkciou, v porovnaní s predmetnými službami staršej ochrannej známky, ktoré majú zrejماً iný účel, povahu, líšia sa svojím výrobcom a poskytovateľom, ako aj distribučnými kanálmi, preto nie sú podobné.

Porovnaním tovarov a služieb bolo zistené, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 33, 35 a 40 sú zhodné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Súčasne však bolo zistené, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 nie sú podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 256662)

ZIZAK Frndzalica

Staršia ochranná známka (OZ č. 256697)

FRNDŽALICA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená z dvoch slovných prvkov „ZIZAK“ a „Frndzalica“.

Staršia ochranná známka je tvorená z jedného slovného prvku „FRNDŽALICA“.

Vzhľadom na charakter porovnávaných označení je vhodné uviesť, že pri čisto slovných označeniach je chránené slovo samotné, a preto pri porovnaní označení nie je dôležité, či je slovný prvok napísaný veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch slovných označení, v ktorých je obsiahnuté slovo „Frndzalica/Frndžalica“, teda takmer zhodné slovo, ktoré sa líši len v interpunkčnom znamienku v písmene „dz“ a „dž“. Slovo „Frndzalica“ je celé začlenené ako druhý prvok v napadnutej ochrannej známke a staršia ochranná známka je tvorená len slovom „Frndžalica“. Ochranné známky sa líšia v prvom slovnom prvku napadnutej ochrannej známky „ZIZAK“, ktorý sa v staršej ochrannej známke nenachádza a ako bolo uvedené, malý a z vizuálneho hľadiska takmer nebadaný rozdiel je v použití písmena „dz“ v napadnutej ochrannej známke namiesto písmena „dž“ v staršej ochrannej známke. Aj pri zohľadnení, že spotrebiteľia majú vo všeobecnosti tendenciu sústreďovať sa na prvý prvok označenia, pri konfrontácii s ochrannou známkou, toto pravidlo samo osebe nemôže spochybníť zásadu, že posúdenie podobnosti ochranných známk musí zohľadňovať celkový dojem, ktorý vytvárajú. V tomto prípade druhý slovný prvok napadnutej ochrannej známky „Frndzalica“, keďže je celkovo dlhší v porovnaní s prvým slovným prvkom „ZIZAK“, bude spotrebiteľmi zreteľne vnímaný a nebude prehliadaný. To povedie spotrebiteľov k tomu, že na druhý prvok zamerajú aspoň toľko pozornosti, ako na prvý slovný prvok. S ohľadom na to, že ide o slovo takmer totožné so staršou ochrannou známkou, možno konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú vizuálne podobné v priemernej miere.

Z fonetického hľadiska možno tiež poukázať na to, že ochranné známky obsahujú veľmi podobný slovný prvok „Frndzalica“ a „Frndžalica“, ktorý v oboch zaznie pri ich zvukovej realizácii. Staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „frndžalica“. Pri vyslovení napadnutej ochrannej známky zaznie slovo „frndzalica“ ako druhé v poradí, za slovom „zizak“. Hoci v napadnutej ochrannej známke slovo „frndzalica“ kvôli rozdielnej spoluhláske v strede slova „dz“ namiesto „dž“ nebude reprodukováané zhodne so staršou ochrannou známkou, pri zvukovej realizácii týchto pomerne dlhých slov bude rozdiel v ich vyslovení minimálny, a preto ľahko prepočítateľný. Porovnávané ochranné známky sú tak čiastočne foneticky podobné, pretože napriek ich rozličnej dĺžke a obsiahnutým slovám, ktoré budú vyslovené, zaznie v oboch prípadoch veľmi podobne zvukovo realizované slovo „frndzalica/frndžalica“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená z dvoch prvkov „ZIZAK“ a „Frndzalica“. Slovo „ZIZAK“ pre slovenských spotrebiteľov nemá žiadny význam, bude vnímané ako fantazijný prvok. Slovný prvok zverejneného označenia „Frndzalica“ bude zo sémantického hľadiska vnímaný časťou spotrebiteľskej verejnosti ako fantazijný prvok bez

zreteľného významu. Časti spotrebiteľskej verejnosti môže byť tento slovný prvok známy v súvislosti s poviedkou Petra Jaroša, či slovenského komediálneho filmu Pacho, hybský zbojník, kde sa frndžalica objavila ako tajomný silný alkoholický nápoj, a to aj napriek tomu, že nejde o úplne zhodné slovo a písmeno „dz“ je v ňom nahradené písmenom „dž“. Ak totiž spotrebiteľia poznajú slovo frndžalica z predmetného filmu, slovo frndzalica im bude automaticky evokovať rovnaký význam. Staršia ochranná známka je tvorená len slovným prvkom „FRNDŽALICA“, ktorý bude z hľadiska významu vnímaný rovnako, ako už bolo uvedené. Vzhľadom na to, že v napadnutej ochrannej známke aj v staršej ochrannej známke budú zreteľne vnímané slovné prvky „frndzalica“ a „frndžalica“, pre spotrebiteľov, ktorí si toto slovo spoja s poviedkovým či filmovým nápojom, môže existovať medzi porovnávanými označeniami čiastočná sémantická podobnosť. V prípade, že spotrebiteľia budú vnímať prvky „frndzalica“ a „frndžalica“ ako fantazijný prvok, nedokážu porovnávaným ochranným známkam priradiť žiadny význam, preto sémantické hľadisko neovplyvní ich vnímanie a nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti ich zámény.

Celkové zhodnotenie

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, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V danom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 33, 35 a 40, ktoré boli posúdené ako zhodné, široká spotrebiteľská verejnosť v prípade tovarov v triede 33 a zhodné služby v triedach 35 a 40 sú určené aj podnikateľským subjektom a odbornej verejnosti, ktorí ich využívajú. Pozornosť, ktorú budú spotrebiteľia týchto tovarov a služieb venovať ich výberu a nákupu, je priemerná.

Z porovnania ochranných známk vyplynula ich podobnosť založená na obsiahnutí slovného prvku „Frndzalica“ v napadnutej ochrannej známke, ktorý je veľmi podobný so slovným prvkom, ktorý tvorí celú staršiu ochrannú známku „FRNDŽALICA“ a líši sa v podstate len v interpunkčnom znamienku a tento rozdiel spotrebiteľia ani nemusia postrehnúť. Slovný prvok „Frndzalica“ napriek tomu, že je v ňom obsiahnuté písmeno dz nie dž, rovnako ako slovo „FRNDŽALICA“ môže časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti evokovať tajomný alkoholický nápoj z poviedky či filmu Pacho, hybský zbojník, čo však žiadnym spôsobom neobmedzuje jeho priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Napadnutá ochranná známka síce obsahuje aj slovný prvok „ZIZAK“, jeho vplyv však nie je taký, že dokáže potlačiť vplyv slovného prvku „Frndzalica“, ktorý je pre spotrebiteľa vďaka jeho veľkosti, umiestneniu a rozlišovacej spôsobilosti neprehliadnuteľný a zreteľný pri vnímaní, zapamätaní si napadnutej ochrannej známky aj pri zmieňovaní sa o ňou označených tovaroch a službách. Staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „FRNDŽALICA“ a možno jej pripísať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Zistenú čiastočnú vizuálnu, fonetickú a pre časť verejnosti aj sémantickú podobnosť umocní zistená zhoda prihlásených tovarov v triede 33 a služieb v triedach 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené konštatovanie vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámény označení, najmä na základe ich vzájomnej asociácie, na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete so zhodnými tovarmi a službami môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Podmienky uplatneného námietkového ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno považovať vo vzťahu k tovarom a službám zapísaným v triedach 33, 35 a 40 za naplnené. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na toto ustanovenie možno preto v uvedenom rozsahu považovať za dôvodný.

Vo vzťahu k tovarom v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, nie je možné považovať uplatnenie ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, ktoré vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb a tiež zhodnosti alebo podobnosti označení, za dôvodné. Vo vzťahu k predmetným tovarom nemožno preto návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach vyhovieť.

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

