



Banská Bystrica 10. 11. 2022

POZ 141-2016/I-34-2022

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 obrazovej ochrannej známky č. 256663 „ZIZAK Frndžalica 63%“ 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. 256663 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 obrazovej ochrannej známky č. 256663 „ZIZAK Frndžalica 63%“ (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, ktorej súčasťou je aj slovné označenie „Frndžalica“, ktoré je totožné 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 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 obrazovej ochrannej známky č. 256663 „ZIZAK FRNDŽALICA 63%“ 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 známok 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) bod 1. a bod 2 zákona o ochranných známkach. 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 obrazová, tvorená aj slovnými prvkami „ZIZAK FRNDŽALICA 63%“ 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; fungicidy, herbicidy“,

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 (nekvaseňý); 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, broskýň, višňi, čučoriedok, malín, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsa, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; kvas obsahujúci alkohol najmä zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsa, 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 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 zámery, 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 známk 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 „*spracovanie a úprava ovocia; spracovanie a úprava obilia“*, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka 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. 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 zrejmá 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 zrejmy 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. 256663)



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 obrazová, farebná a tvorená vyobrazením náčrtu fľaše bez dna a uzáveru. V hornej časti je vyobrazený tanečník v kroji so zlatožltým širokým opaskom a valaškou, pod ním je slovný prvok „ZIZAK“, stvárnený do oblúka žltými písmenami. Približne v strede je ozdobným čiernym písanom vyhotovený slovný prvok „Frndžalica“ a pod ním údaj „63 %“. V spodnej časti je zlatožltým písanom vyhotovený nečitateľný podpis, pod ktorým je nápis „PRODUCED BY OTTO ZIZAK“. Vzhľadom na veľkosť a použitie čiernej a žltej farby sú vizuálne dobre vnímateľné a teda dominantné prvky – obrazový prvok v podobe tanečníka, slovné prvky „ZIZAK“ aj prvok „Frndžalica“ s údajom „63 %“. Podpis v zlatožltom vyhotovení a nápis „PRODUCED BY OTTO ZIZAK“ sú takmer nepostrehnuteľné.

Staršia ochranná známka je tvorená z jedného slovného prvku FRNDŽALICA.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazovej a slovnej ochrannej známky, ktoré spoločne zdieľajú slovný prvok „Frndžalica“, ktorý tvorí celú staršiu ochrannú známku a súčasne je začlenený v napadnutej ochrannej známke. Ochranné známky sa líšia v celkovom grafickom a farebnom stvárnení napadnutej ochrannej známky, ktorú tvorí náčrt fľaše, aj v jej jednotlivých prvkoch, a to v obrazovom prvku tanečníka, slovnom prvku „ZIZAK“ aj prvku „63 %“, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádzajú, ako aj vo vizuálne úplne zanedbateľných prvkoch, podpise a nápise „PRODUCED BY OTTO ZIZAK“. V tomto prípade slovný prvok napadnutej ochrannej známky „Frndžalica“, keďže je umiestnený v ústrednej pozícii označenia, bude spotrebiteľmi zreteľne vnímaný a nebude prehliadaný. To povedie spotrebiteľov k tomu, že na slovo „Frndžalica“ zamerajú minimálne toľko pozornosti ako na ostatné dominantné prvky

a určite im pri vnímaní celého označenia neunikne a upúta ich. Možno teda konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú vizuálne v nízkej miere podobné z dôvodu, že v obrazovom označení je obsiahnutý slovný prvok „Frndžalica“.

Pri porovnávaní ochranných známk z **fonetického hľadiska** možno uviesť, že spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov. Napadnutá ochranná známka bude vzhľadom na nečitateľný podpis a nepatrné slovné prvky „PRODUCED BY OTTO ZIZAK“ podstatnou časťou spotrebiteľskej verejnosti interpretovaná ako „ZIZAK Frndžalica“, zriedka ako „ZIZAK Frndžalica 63 %“. Pri zvukovej realizácii staršej ochrannej známky zaznie slovný prvok „FRNDŽALICA“. Porovnávané ochranné známky sú tak čiastočne foneticky podobné, pretože napriek rozličnej dĺžke a obsiahnutým slovám, ktoré budú vyslovené, v oboch prípadoch zaznie rovnaké slovo „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.

Napadnutú ochrannú známku tvoria prvky obrazové aj slovné. Význam obrazových prvkov bude spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný v súlade s ich vyhotovením, teda ako nákras fľaše, tanečník v kroji, nečitateľný podpis. Slovo „ZIZAK“ pre slovenských spotrebiteľov nemá žiadny význam, bude vnímané ako fantazijný prvok. Slovný prvok napadnutej ochrannej známky „Frndžalica“ bude zo sémantického hľadiska vnímaný časťou spotrebiteľskej verejnosti ako fantazijný prvok bez zreteľného významu, pričom 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. Údaj „63 %“ bude vnímaný ako opisný a vyjadrujúci objem alkoholu. Nečitateľný podpis bude vnímaný ako dekoratívny prvok, a ak si spotrebiteľ všimne aj slovné prvky „PRODUCED BY OTTO ZIZAK“, keďže sú veľmi malé až nepatrné, bude ich vnímať ako označenie výrobcu. V takomto prípade nemožno vylúčiť, že si časť spotrebiteľov, ktorí postrehnú tieto slovné prvky, spoja slovný prvok „ZIZAK“ s označením výrobcu. 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 bude zreteľne vnímaný slovný prvok „FRNDŽALICA“, pre spotrebiteľov, ktorí si toto slovo spoja s poviedkovým či filmovým nápojom, môže existovať medzi porovnávanými označeniami čiastočná sémantická podobnosť. Pre zvyšnú časť verejnosti nie sú porovnávané označenia podobné z hľadiska ich významu.

Celkové zhodnotenie

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 vyplýva ich podobnosť založená na obsiahnutí slovného prvku „FRNDŽALICA“ v napadnutej ochrannej známke, ktorý súčasne tvorí celú staršiu ochrannú známku. Uvedený slovný prvok 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. Hoci napadnutá ochranná známka obsahuje aj dobre vnímateľný slovný prvok „ZIZAK“, jeho vplyv nie je taký, že dokáže odkloniť pozornosť od slovného prvku „FRNDŽALICA“, ktorý je pre spotrebiteľa vďaka jeho veľkosti, umiestneniu a rozlišovacej spôsobilosti neprehliadnuteľný pri vnímaní, zapamätaní si napadnutej ochrannej známky aj pri zmieňovaní sa o ňou označených tovaroch a službách. Rovnako ani celkové grafické stvárnenie napadnutej ochrannej známky neodvádza pozornosť od slovného prvku „Frndžalica“. Staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „FRNDŽALICA“ a možno jej pripísať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Zistenú nižšiu vizuálnu, čiastočnú 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 § 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
podpredseda 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

