

Banská Bystrica 23.04.2024
OZ 256662/II-29-2024

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 14. decembra 2022 navrhovateľom Ing. Jozefom Farským, Na Pasienuku 100, 900 25 Chorvátsky Grob, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 140-2016/I-32-2022 z 10. novembra 2022 vo veci návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 256662 „ZIZAK Frndzalica“ za neplatnú, majiteľa Ing. Otta Zizaka, Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad (ďalej „majiteľ“), 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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a v spojení s § 35 ods. 6 predmetného zákona sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 140-2012/I-32-2022 z 10. novembra 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 140-2016/I-32-2022 z 10. novembra 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) slovná ochranná známka č. 256662 „ZIZAK Frndzalica“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre tovary „alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 a pre služby „reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi“ v triede 35 a „spracovanie a úprava ovocia na objednávku (pre tretie osoby); spracovanie a úprava obilia na objednávku (pre tretie osoby); destilovanie na objednávku (pre tretie osoby)“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „odev, obuv, pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka a slovná ochranná známka č. 256697 „FRNDŽALICA“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorej je majiteľom, sú podobné, a preto medzi nimi existuje na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobnosť zámeny.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za opodstatnený vo vzťahu k tovarom „alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 a službám „reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi“ v triede 35 a „spracovanie a úprava ovocia na objednávku (pre tretie osoby); spracovanie a úprava obilia na objednávku (pre tretie osoby); destilovanie na objednávku (pre tretie osoby)“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, keďže predmetné tovary

a služby napadnutej ochrannej známky boli posúdené ako zhodné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky a zároveň kolízne ochranné známky boli posúdené ako podobné v rôznej miere z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska. Prvostupňový orgán s ohľadom na uvedené skutočnosti konštatoval, že medzi posudzovanými ochrannými známkami vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám napadnutej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie. Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a preto konštatoval, že neboli splnené podmienky uplatneného dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o návrh uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, konkrétne zhodnosť kolíznych ochranných známk, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky uplatnený z tohto dôvodu považoval za nedôvodný.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, a to v rozsahu, v ktorom prvostupňový orgán návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nevyhoviel. Záver prvostupňového orgánu v tejto časti označil za nesprávny, pričom zároveň konštatoval, že prvostupňový orgán podľa neho porušil § 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, keď nezistil spoľahlivo skutočný stav veci, na základe čoho vydal nezákonné rozhodnutie.

Navrhovateľ konštatoval, že v zmysle judikatúry tovary a služby možno považovať za zhodné, keď sú tovary alebo služby označené skoršou ochrannou známkou zahrnuté do všeobecnejšej kategórie označenej prihláškou ochrannej známky a naopak. Navrhovateľ upozornil, že staršia ochranná známka je zapísaná pre služby „*vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru*“ v triede 35, pričom podľa jeho názoru medzi takéto reklamné a náborové materiály, resp. tovar nepochybne patria aj odevy, obuv či pokrývky hlavy. Doplnil, že aj on sám, v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje spotrebiteľom rôzne reklamné materiály, resp. rôzny darčekový tovar, ako napr. fľaše, poháre, odevy a pod., na ktorých je vyobrazená staršia ochranná známka. S ohľadom na uvedené navrhovateľ zastal názor, že tovary napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zahrnuté do všeobecnejšej kategórie služieb staršej ochrannej známky „*vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru*“ v triede 35, a teda v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach ide o zhodné tovary a služby.

Navrhovateľ tiež v súvislosti s porovnaním kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska uviedol, že v pôvodnom literárnom diele Petra Jaroša – Pacho, *hybský zbojník*, sa slovo „*frndžalica*“ vôbec nevyskytuje. Doplnil, že pojem „*frndžalica*“ predstavuje zľudovené slovo používané v neskorom stredoveku a novoveku na označenie špecifického alkoholu, pálenky s vysokým obsahom alkoholu domácej previniencie. Na podporu uvedeného tvrdenia navrhovateľ spolu s rozkladom predložil vyjadrenie historičky a etnologičky PhDr. Kataríny N., PhD. a čestné prehlásenie pani Kataríny T., bývalej zamestnankyne podniku Slovenské škrobárne a liehovary, n. p.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že napadnutá ochranná známka sa vyhlasuje za neplatnú v celom rozsahu, tzn. aj pre tovary zapísané v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 3. januára 2023 bol rozklad zaslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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 o správnom konaní, 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. 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 § 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 § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá 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.

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 256662 „ZIZAK Frndzalica“, majiteľa Ing. Otta Zizaka, Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad, bola s právom prednosti od 27. januára 2016 zapísaná do registra ochranných známk 1. decembra 2021 pre tovary „odev, obuv, pokrývky hlavy“ v triede 25, „alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 a pre služby „reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi“ v triede 35 a „spracovanie a úprava ovocia na objednávku (pre tretie osoby); spracovanie a úprava obilí na objednávku (pre tretie osoby); destilovanie na objednávku (pre tretie osoby)“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ, Ing. Jozef Farský, Na Pasienu 100, 900 25 Chorvátsky Grob, je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 256697 „FRNDŽALICA“, s právom prednosti od 30. mája 2013 zapísanej pre tovary „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 prispôbené na lekárske účely, dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy“ v triede 5, „pivo; pivná mladinka; sladové nápoje; minerálne vody; šumivé nápoje a iné nápoje nealkoholické; nápoje a šťavy ovocné; sirupy na výrobu nápojov; aperitívy nealkoholické; citrónády; 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 32, „alkoholické nápoje s výnimkou piva; destilované nápoje; destiláty zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl, ringlôt, broskýň, višní, 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 (zušľachtovaná) v drevených sudoch po dobu 3 a viac rokov“ v triede 33 a pre služby „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 zákazníkom, 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 kateringového 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 35 a „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 sladú; príprava rmutu, kvasenie rmutu (obilnej zápary), destilácia kvasov z obilnej zápary, obsahujúcej obilie, obilné slady, prípadne ich zmes“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v rozsahu posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vo vzťahu k tovarom v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré napadnutá ochranná známka zostala v platnosti. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že tovary „odev, obuv, pokrývky hlavy“ v triede 25 sú zhodné so službami „vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru“ v triede 35 zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre tovary a služby v triedach 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti tejto časti navrhovateľ v podanom rozklade nenamietal. Vzhľadom na to, že v zmysle § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je odvolací orgán viazaný jeho rozsahom, táto časť napadnutého rozhodnutia nebude predmetom preskúmania orgánom rozhodujúcim o rozklade.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky 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 tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami a naopak.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania 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.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti kolíznych tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení, resp. ochranných známk mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán posúdil ako zhodné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Ďalej, prvostupňový orgán na základe porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 25 s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 5, 32, 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb dospel k záveru, že tieto nie sú podobné. Dôvodom bola skutočnosť, že kolízne tovary a služby majú odlišnú povahu, účel, spôsob použitia, obvyklý obchodný pôvod, aj distribučné kanály.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ prvostupňové rozhodnutie spochybnil len v časti, v ktorej prvostupňový orgán konštatoval nepodobnosť tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 25 s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie preskúma len v tejto časti.

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ v rozklade tvrdil, že tovary napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 sú zhodné so službami „*vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru*“ v triede 35 zapísanými pre staršiu ochrannú známku s odôvodnením, že tovary napadnutej ochrannej známky možno zaradiť pod širšiu kategóriu služieb staršej ochrannej známky, resp. že ide o darčekové a reklamné tovary, ktorých sa týkajú služby staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade s uvedenými argumentmi navrhovateľa nesúhlasí, pričom uvádza, že vo všeobecnosti sa porovnávané tovary alebo služby považujú za zhodné, ak sú rovnako obsiahnuté

v porovnávaných zoznamoch (napr. odevy vs. odevy), ak sú pomenované synonymami (napr. odevy vs. oblečenie), alebo ak zoznam tovarov alebo služieb staršej ochrannej známky obsahuje generický, všeobecný pojem zahŕňajúci užšie pojmy tovarov alebo služieb prihláseného označenia/napadnutej ochrannej známky a naopak (napr. odevy vs. trička).

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že tovary napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 nie sú zhodné so službami „*vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru*“ v triede 35, ani so žiadnymi inými tovarmi alebo službami staršej ochrannej známky zapísanými v triedach 5, 32, 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dôvodom je skutočnosť, že uvedené tovary napadnutej ochrannej známky neobsahujú v staršej ochrannej známke svoj náprotivok v zmysle, že by zoznam tovarov a služieb staršej ochrannej známky obsahoval identické pojmy, synonymá alebo širší pojem, pod ktorý by bolo možné tieto tovary napadnutej ochrannej známky zaradiť. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že tovary alebo služby možno považovať za zhodné jedine v prípade, ak sú zatriedené v rovnakej triede tovarov alebo služieb, pričom je zrejmé, že staršia ochranná známka nie je zapísaná pre žiadne tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navyše vo všeobecnosti platí, že tovary nikdy nemôžu byť zhodné so službami (a naopak), keďže sa líšia svojou povahou (hmotné tovary vs. nehmotné služby).

Orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom posúdi, či kolízne tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 a tovary a služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, nie sú podobné. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Tovary napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 a služby staršej ochrannej známky „*vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru*“ v triede 35 sa líšia svojou povahou, účelom, obchodným pôvodom, ako aj verejnosťou, ktorej sú určené. Tovary sú hmotnej povahy, zatiaľ čo služby nehmotnej. Účelom dotknutých tovarov je, že odev, obuv a pokrývky hlavy slúžia na zahalenie ľudského tela, prípadne ako módný doplnok, zatiaľ čo predmetné služby sú určené na podporu predaja všeobecne. Tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, zatiaľ čo porovnávané služby sú určené podnikom, firmám, ktoré potrebujú zvýšiť predajnosť svojich výrobkov. Predmetné služby nie sú určené bežnému spotrebiteľovi. Relevantní spotrebiteľia zároveň nebudú očakávať, že by dotknuté tovary a služby vyrábal/poskytoval ten istý subjekt. V prípade tovarov sú výrobcami podniky zaoberajúce sa výrobou odevov, obuvi a pokrývok hlavy, zatiaľ čo predmetné služby poskytujú najmä reklamné alebo marketingové agentúry. Posudzované tovary a služby nie sú komplementárne (doplnkové) v zmysle, že jeden bez druhého nemôže plniť svoj účel, ani si navzájom nekonkurujú. Samotná skutočnosť, že odevy, obuv či pokrývky môžu byť použité ako reklamné, darčkové predmety, prípadne, že tieto tovary môžu byť predmetom predvádzania, nie je v danom prípade dostačujúca na konštatovanie podobnosti posudzovaných tovarov a služieb. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že služby staršej ochrannej známky „*vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru*“ nemožno chápať tak, ako ich interpretuje navrhovateľ, že firma poskytuje (hoci aj za odplatu) svojim klientom darčkové predmety (napr. trička alebo ponožky), ale ide o služby poskytované špecializovanými reklamnými, marketingovými agentúrami pre tretie osoby za účelom zvýšenia predaja ich výrobkov. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že tovary napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 a služby staršej ochrannej známky „*vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru*“ v triede 35 nie sú podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky „*odev, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 s ostatnými tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 5, 32, 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je potrebné uviesť, že navrhovateľ v rozklade neuviedol žiadne skutočnosti a dôvody, ktorými by vyvrátil záver prvostupňového orgánu o ich nepodobnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledujúce. Tovary v triede 5, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, predstavujú súhrnne farmaceutické, dietetické a dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy a herbicídy, a tovary v triede 32 a 33 možno súhrnne označiť ako alkoholické a nealkoholické nápoje. Predmetné tovary staršej ochrannej známky a tovary napadnutej ochrannej známky sa líšia vo všetkých kritériách uplatňovaných pri hodnotení podobnosti tovarov a služieb, s výnimkou relevantnej verejnosti, keďže všetky kolízne tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti. Táto skutočnosť však sama osebe nezakladá dôvod pre konštatovanie ich podobnosti. Naopak, dotknuté tovary sa líšia svojou

povahou (odevy, obuv, pokrývky hlavy vs. farmaceutické, dietetické a dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy a herbicídy; alko a nealko nápoje), účelom (odevy, obuv, pokrývky hlavy na zakrytie ľudského tela, resp. ako módnny doplnok vs. zlepšenie zdravotného stavu v prípade farmaceutických a dietetických prípravkov, zničenie škodcov v prípade dezinfekčných prípravkov, prípravkov na ničenie hmyzu, fungicídov a herbicídov; uhasenie smädu v prípade nápojov), obchodným pôvodom (výrobcovia odevov, obuvi vs. farmaceutické, chemické spoločnosti; výrobcovia alko a nealko nápojov) aj distribučnými kanálmi (posudzované tovary sa predávajú v odlišných špecializovaných obchodoch, resp. v samostatných sekciách supermarketov, tzn. obchody s odevmi, obuvou vs. lekárne, drogérie, potraviny). Posudzované tovary si vzájomne nekonkurujú ani nie sú komplementárne. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že aj keď môžu byť určité druhy odevov (napr. tričká) alebo pokrývky hlavy, použité ako reklamné či darčkové predmety na podporu predaja, napríklad nápojov alebo farmaceutických prípravkov, táto skutočnosť rovnako nezakladá ich podobnosť, pretože spotrebitelia vedia, že tieto tovary pochádzajú od rôznych výrobcov.

Pokiaľ ide o služby v triedach 35 a 40, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka (s výnimkou služieb „vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; predvádzanie tovaru“, s ktorými posúdenie podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 25 orgán rozhodujúci o rozklade vykonal už skôr), tieto súhrnne predstavujú maloobchodné a veľkoobchodné služby s nápojmi, obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti ubytovania a stravovania, marketingové služby, a služby spracovania a úpravy ovocia a obilia. Vzhľadom na to, že žiadne zo služieb staršej ochrannej známky sa priamo netýkajú odevov, obuvi či pokrývok hlavy, je potrebné tovary napadnutej ochrannej známky „odev, obuv, pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za nepodobné so službami staršej ochrannej známky. Dôvodom je skutočnosť, že kolízne tovary a služby sa líšia svojou povahou, účelom, obvyklým obchodným pôvodom, nie sú komplementárne ani si navzájom nekonkurujú.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary napadnutej ochrannej známky „odev, obuv, pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné so žiadnymi tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Z tohto dôvodu je potrebné návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k uvedeným tovarom napadnutej ochrannej známky (tovarom v triede 25) považovať za nedôvodný, keďže nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky na základe predmetného ustanovenia, konkrétne zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb. Zároveň, vzhľadom na to, že vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „odev, obuv, pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, nie je potrebné ďalej skúmať, či sú kolízne ochranné známky podobné z jednotlivých hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické), pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia a nevedlo by to, v tejto časti uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, k záveru o existencii pravdepodobnosti zámery. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade bližšie nezaoberal ani tvrdeniami navrhovateľa predloženými v rámci rozkladu vo vzťahu k porovnaniu kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán porušil ustanovenie § 3 ods. 1 správneho poriadku, pretože nezistil spoľahlivo skutočný stav veci, na základe čoho vydal nezákonné rozhodnutie, orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným nestotožňuje. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prvostupňový orgán sa predmetnou vecou zaoberal dostatočne, pričom náležite uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia a podrobne vysvetlil správnu úvahu, na základe ktorej rozhodoval. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je prvostupňové rozhodnutie náležité a zrozumiteľne odôvodnené.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary „odev, obuv, pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže tieto nie sú zhodné ani podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, teda v prípade uvedených tovarov nie sú naplnené podmienky potrebné na úspešné uplatnenie návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia 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 Správny 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.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 0/2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad, Slovenská republika