

Banská Bystrica 08.07.2024  
POZ 2054-2023/N-56-2024

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa GRUPA MASPEX Sp. Z o. o., Legionów 37, 34-100 Wadovice, Poľsko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Gajdošíkovou, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava



(ďalej namietateľ), proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок, prihláseného 02.10.2023 prihlasovateľom WAJDA WINE, s. r. o., Šteruská 780/27, 922 03 Vrbové, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2054-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 08.11.2023, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:



**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochranej známky zamieta.**

**číslo spisu POZ 2054-2023, sa**

### Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2054-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 18.12.2023 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom dvoch ochranných znáмок, a to národnej slovnej ochranej známky „MÁRKA“, č. 182293 s právom prednosti od 03.10.1995, zapísanej pre tovary „nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov“ v triede



32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a medzinárodnej obrazovej ochranej známky č. 826529, s právom prednosti na území Slovenskej republiky od 10.05.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú staršími ochrannými známkami so skorším právom prednosti (ďalej aj staršie ochranné známky) ako zverejnené označenie.

Namietateľ uviedol, že slovný prvok „MÁRKA“ oboch starších ochranných známk je prítomný aj vo zverejnenom označení, a preto sú kolízne označenia podobné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska.

Namietateľ uviedol, že slovný prvok „MÁRKA“ je dominantným prvkom kolíznych označení a ako jediný tvorí aj staršiu slovnú ochrannú známku. Z vizuálneho hľadiska sú tak kolízne označenia tvorené zhodným dominantným slovným prvok „MÁRKA“, a preto sú podobné.

Z fonetického hľadiska bude spotrebiteľ reprodukovat' dominantné slovné prvky kolíznych označení, v tomto prípade zhodný slovný prvok „MÁRKA“, a preto sú zo sémantického hľadiska zhodné.

Namietateľ uviedol, že vzhľadom na povahu prihlásených/zapísaných tovarov „*nealkoholické nápoje*“, ktoré sú zhodné, tvorí priemerného spotrebiteľa široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá si ani pri priemernej miere pozornosti nemusí povšimnúť rozdiel medzi kolíznymi označeniami, pretože tá svoju pozornosť bude venovať len dominantnému slovnému prvku „MÁRKA“.

Namietateľ na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že pravdepodobnosť zámery kolíznych označení vrátane asociácie je reálna, a preto nebude zverejnené označenie plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlasovateľ si mal svoje tovary a služby označiť iným označením, ktoré by nebolo podobné s jeho staršími ochrannými známkami, ktoré sú zapísané pre rovnaké/podobné tovary.

Namietateľ predložil ako dôkaz obrázky - fľaše s označením „MÁRKA“ v rôznych veľkostiach, (video - bez možnosti prehratia), printscreen časti webovej stránky (bez odkazu na link) dcérskej dcéry namietateľa - distribútor pre Slovensko - spoločnosť Mapex Slovakia Trade s. r. o., s vyobrazením fliaš sýteného hroznového nápoja „MÁRKA“, s informáciami o jeho výrobe a predaji v SR a ČR a s odkazom na sociálnu sieť facebook a na internetovú doménu marka.sk, ktorej je majiteľom.



V závere namietateľ požiadal úrad, aby prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary v triede 32.

POZ 2054-2023

Listom úradu z 19.02.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v lehote, určenej úradom, k podaným námietkam nevyjadril.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že podáva námietky podľa § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky číslo spisu POZ 2054-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola 02.10.2023 podaná prihlasovateľom WAJDA WINE, s. r. o., Šteruská 780/27, 922 03 Vrbové, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 08.11.2023 pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ GRUPA MASPEX Sp. Z o. o. , Legionów 37, 34-10 Wadowice, Poľsko, je majiteľom

- národnej slovnej ochrannej známky „MÁRKA“ č. 182293 s právom prednosti od 03.10.1995, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32, menovite „*nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov*“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),



- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 826529, s platnosťou na území Slovenskej republiky od 10.05.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

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

Už na prvý pohľad a aj z tvrdenia namietateľa vyplýva, že nejde o vizuálne, foneticky a sémanticky identické označenia, aj keď je zverejnené označenie prihlasované pre zhodné tovary, nie sú naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, a preto sa bude úrad ďalej zaoberať námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach**



S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia rozsah prihlásených tovarov v triede 32 a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním tovarov a označení len v súvislosti so staršou slovnou ochrannou známkou „MÁRKA“, č. 182293 (prvá staršia ochranná známka).

#### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 32 – „*nealkoholické nápoje*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 32 – „nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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.

Prihlásené tovary „nealkoholické nápoje“ v triede 32 zverejneného označenia sú rovnako zapísané aj v rovnakej triede prvej staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú zhodné.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2054-2023)

Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 182293)



MÁRKA

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.

Zverejnené označenie je obrazové označenie tvorené deformovaným (v strede zúženým) obdĺžnikovým pozadím so žltou výplňou, ktorý je z väčšej časti prekrytý slovným prvkom „MÁRKA“ napísaným veľkými tučnými a mierne upravenými písmenami tmavozelenej farby. Vnútorne okraje obdĺžnika sú lemované malými zelenými „kvetmi“ a ľavý horný a pravý dolný roh je doplnený zelenou/bielou linkou. V spodnej časti pod obdĺžnikom sa nachádza malý obrazový prvok – hrubá oblúčková prerušená plná čiara červenej a zelenej farby“, medzi ktorými je vsadený slovný prvok „1973 óta“ tmavozelenej farby.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená výlučne slovom „MÁRKA“, napísaným štandardným typom veľkých tlačných písmen čiernej farby.

Z **vizuálneho hľadiska** je už na prvý pohľad zrejmé, že celá prvá staršia ochranná známka „MÁRKA“ tvorí aj podstatnú časť zverejneného označenia, ktorá je navyše osobitne, vizuálne podporená výrazným farebným žlto-zeleným kontrastom písma a pozadia. Ostatné slovné prvky „1973“ a „óta“ svojou veľkosťou a umiestnením sú nevýraznými prvkami zverejneného označenia, ktoré spotrebiteľ nebude s najväčšou pravdepodobnosťou ani vizuálne vnímať. Obrazový prvok obdĺžnikového tvaru a žltej farby tvorí vlastne pozadie dominantnému slovnému prvku a dvojfarebný oblúk červenej a zelenej farby je pomerne nevýrazný

svojou veľkosťou a pôsobí len doplnkovo. Z uvedeného tak vyplýva, že spotrebiteľ bude v prípade porovnávaných označení vnímať najmä zhodný slovný prvok „MÁRKA“, vďaka ktorému sú označenia vizuálne podobné.

Z **fonetického hľadiska** bude prvá staršia ochranná známka a zverejnené označenie reprodukované rovnako ako „márka/marka“, keďže ostatné prvky zverejneného označenia ako „1973“ a „óta“ nebude spotrebiteľ vzhľadom na ich umiestnenie a veľkosť pravdepodobne reprodukovať. V prípade skrátenej reprodukcie zverejneného označenia sú tak porovnávané označenia z fonetického hľadiska zhodné, v prípade reprodukcie aj jeho nevýrazných slovných prvkov vo vyššej miere podobné.

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.

V predmetnom prípade bude spotrebiteľ pripisovať jednotlivým prvkom oboch označení konkrétny význam. Zverejnené označenie bude spotrebiteľ vnímať ako prezývku ženského mena „Mária“ a prvok „1973 óta“ v preklade z maďarčiny ako rok založenia. Prvú staršiu ochrannú známku bude vnímať ako rovnaké ženské meno, a preto sú porovnávané označenia z významového hľadiska vo vyššej miere podobné resp. skoro zhodné.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery**

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 predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 32 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej miera pozornosti sa môže meniť od nižšej až po priemernú.

V danom prípade boli predmetné označenia na základe zhodného slovného prvku „MÁRKA“ posúdené z vizuálneho hľadiska ako podobné, zo sémantického a fonetického hľadiska podobné vo vyššej miere, resp. až zhodné.

Prvá staršia ochranná známka je tvorená len slovným prvkom „MÁRKA“, ktorý zároveň tvorí podstatnú časť zverejneného označenia, keďže zhodný slovný prvok „MÁRKA“ svojou veľkosťou a farebným kontrastom tvorí dominantný a výrazný prvok zverejneného označenia, ktorý bude spotrebiteľ vnímať prvotne a na ktorý bude neskôr odkazovať. Ostatné, nevýrazné slovné alebo dekoratívne prvky, či prvok, ktorý len tvorí podklad dominantnému slovnému prvku zverejneného označenia nepredstavujú také prvky, na ktoré by sa spotrebiteľ zameriaval a podľa nich sa na trhu mohol orientovať. Zároveň boli porovnávané tovary kolíznych označení posúdené ako zhodné. Uvedené tak vedie k záveru, že riziko pravdepodobnosti zámery kolíznych označení

je na trhu viac než reálne, keďže by relevantná spotrebiteľská verejnosť, aj pri priemernej miere pozornosti, mohla byť uvedená do omylu tak, že by považovala tovary označené zverejneným označením, ktoré boli v danom prípade posúdené ako zhodné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu, či subjektu s ním ekonomicky prepojeného. Je tiež dôvodné predpokladať, že by spotrebiteľ mohol priradiť zverejnené označenie k namietateľovým ochranným známkam, pretože porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „MÁRKA“, ktorý je spôsobilý vyvolať asociáciu medzi nimi.

Tak ako uviedol aj samotný namietateľ, je potrebné zdôrazniť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe svojho označenia, ktoré si chce prihlásiť a zápisom ktorého, ako ochrannej známky, by získal výlučné práva na jej použitie pre prihlasované tovary a služby. Zverejnené označenie by preto nemalo evokovať spojitosť s označeniami, ktoré na trhu už existujú, t. j. majú skoršie práva. V danom prípade si prihlasovateľ zvolil označenie, vykazujúce vysoký stupeň podobnosti, vedúci k vzniku zámeny najmä na základe asociácie so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Čo sa týka predložených dôkazov, je potrebné uviesť, že predmetom tohto konania bolo posúdiť pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa, tak ako sú v registri prihlásené, resp. zapísané pre prihlásený a zapísaný zoznam tovarov a služieb. Posúdenie propagácie nealkoholického nápoja s označením „MÁRKA“ na internete vrátane toho, či je alebo nie je namietateľ majiteľom internetovej domény marka.sk, nebolo predmetom uplatneného námietkového dôvodu a ani by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie úradu.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlásené tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

#### **Doručiť:**

Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika  
WAJDA WINE, s.r.o., Šteruská 780/27, 922 03 Vrbové, Slovenská republika