



Banská Bystrica 15.6.2016  
POZ 5310-2015 /N-93-2016/Zach

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas Boulevard, 43017 Dublin, Ohio, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Frozzzi“ do registra ochranných známk, prihláseného 21.5.2015 prihlasovateľom Pharim, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Holoubkovou, HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5310-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Frozzzi“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5310-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.12.2015 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „FROSTY“ č. 11667581 (ďalej „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 19.3.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že porovnaním zoznamu tovarov a služieb staršej ochrannej známky a zverejneného označenia dospel k záveru, že zverejnené označenie je prihlasované pre tovary, ktoré sú veľmi podobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, pretože tovar „mrazené jogurty (mrazené potraviny)“, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované je svojou povahou, zložením, účelom použitia, distribučnými kanálmi, predajnými miestami a okruhom spotrebiteľov veľmi podobný tovarom, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Porovnávané tovary tiež často pochádzajú od rovnakého výrobcu. V oboch prípadoch ide o potraviny, mliečne výrobky, určené na pochutenie si a tieto výrobky sú zhodne predávané v obchodoch s potravinami, preto v prípade použitia podobného označenia na podobných tovaroch existuje pravdepodobnosť zámery označení na strane verejnosti.

K vlastnej zameniteľnosti namietateľ uviedol, že obidve porovnávané označenia pozostávajú z jedného slovného prvku, sú takmer rovnakej dĺžky a obsahujú zhodnú polovicu slova (FRO-) a podobné písmená v druhej časti (S/Z, Y/I). porovnávané označenia obsahujú 3 zhodné a 2 podobné písmená zo šiestich, resp. siedmich, pričom tieto zhodné a podobné písmená sú v porovnávaných označeniach umiestnené v rovnakom poradí a na rovnakých pozíciách. Podľa navrhovateľa je teda vizuálny vnem veľmi podobný, a keďže spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba, hrozí nebezpečenstvo, že si označenia zamení.

Pri porovnaní z fonetického hľadiska je podľa namietateľa podobnosť ešte výraznejšia, pretože obidve slová sú dvojslabičné (fro-sty, fro-zy), pričom prvá slabika je zhodná a druhá slabika znie podobne (S/Z) a hlásky

Y/I sú foneticky zhodné, preto porovnávané označenia znejú veľmi podobne, čo vyvoláva nebezpečenstvo ich zámeny vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Čo sa týka sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide v obidvoch prípadoch o fantazijné slová, prípadne niektorým spotrebiteľom môžu evokovať spojitosť s mrazenými výrobkami. Spotrebiteľ preto nemá možnosť odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky ani na základe významovej stránky.

Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že v dôsledku podobnosti porovnávaných označení a podobnosti tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť ich zámeny na strane verejnosti, a teda sú splnené všetky zákonné podmienky úspešnosti námietok podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Listom úradu z 18.12.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 24.2.2016 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, pretože tovary „mrazené jogurty“ v triede 30 nepatria do kategórie tovarov „káva, ľadová káva a iné kávové nápoje; čaj a ľadový čaj; čokoládové nápoje“. Podľa namietateľa teda zverejnené označenie nárokuje odlišné tovary od tovarov staršej ochrannej známky. To isté je možné tvrdiť pri tovaroch zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 29 „mixované mlieko, mlieko, mliečne šejkry, mliečne nápoje“, ktoré svojim charakterom, spôsobom spracovania, požívania, skladovania a umiestnenia pri predaji, ako aj spôsobom distribúcie sú celkom odlišné.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že tovar „mrazené jogurty“ bude vyrábať sám, a bude ich predávať vo svojich prevádzkach rýchleho občerstvenia a nebude ich distribuovať do potravinárskych obchodov, prípadne iných prevádzok rýchleho občerstvenia v Pezinku a Trnave, a preto je vylúčené, aby u spotrebiteľov došlo k zamene tovarov prihlasovateľa a namietateľa.

K zameniteľnosti samotných označení prihlasovateľ uviedol, že staršiu ochrannú známku tvoria slabiky „FROS“ a „TY“, teda nie ako uviedol namietateľ „fro-sty“ a zverejnené označenie „Fro“ a „zzzi“. Porovnávané označenia teda majú rozdielne prvé slabiky a diametrálne odlišné druhé slabiky, pričom neobvyklú a nápadnú skladbu písmen druhej slabiky zverejneného označenia „zzzi“ možno podľa prihlasovateľa považovať za určujúcu z hľadiska vizuálneho hodnotenia porovnávaných označení. Rozdielne prvé a druhé slabiky tak poskytujú zverejnenému označeniu z vizuálneho hľadiska dostatočné rozlíšenie. Podľa prihlasovateľa je dôležité uviesť, že posledné písmeno „Y“ v staršej ochrannej známke bude spotrebiteľmi vnímané odlišne ako mäkké „i“ pri zverejnenom označení.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že nesúhlasí s namietateľom, že práve z fonetického hľadiska sú označenia ešte podobnejšie, pretože pri slabike „FROS“ sa zvýrazní písmeno „O“, zatiaľ čo pri zverejnenom označení výrazne zaznie druhá slabika „zzzi“ s dlhým vyslovením „z“, ktorá bude mať u spotrebiteľov rozhodujúci vplyv na to, že si porovnávané označenia spotrebiteľia nebudú zamieňať.

Prihlasovateľ s konštatovaním namietateľa o tom, že obidve porovnávané označenia sú fantazijné nesúhlasí, pretože slovo „FROSTY“ je anglickým slovom a len zverejnené označenie je fantazijné, a teda nejde o podobné označenia zo sémantického hľadiska.

Podľa prihlasovateľa sa slovenský spotrebiteľ na našom trhu zatiaľ nestretol so staršou ochrannou známkou, a preto táto nenadobudla pre namietateľa rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je pri celkovom posúdení jedným z faktorov pravdepodobnosti zámeny.

V závere prihlasovateľ konštatoval, že keďže sú porovnávané tovary v kolíznych triedach odlišné a odlišné sú aj samotné porovnávané označenia zo všetkých troch hľadísk a nie je zhoda ani v predajných miestach a distribučných kanáloch je preto vylúčená pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti a prípadne aj asociácia so staršou ochrannou známkou.

## 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 § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*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 slovnej ochrannej známky „Frozzi“, číslo spisu POZ 5310-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 21.5.2015 prihlasovateľom Pharim, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2015 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas Boulevard, 43017 Dublin, Ohio, Spojené štáty americké je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „FROSTY“ č. 11667581 s právom prednosti od 19.3.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Ďalej je potrebné posúdiť podobnosť tovarov a samotných označení pre potreby posúdenia pravdepodobnosti zámenny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky namietateľa, a to z pohľadu priemerného spotrebiteľa uvedených tovarov.

### Porovnanie tovarov a služieb

Námietky boli podané proti tovarom zverejneného označenia:

**v triede 30** – „*mrazené jogurty (mrazené potraviny)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 29** – „*milkshakes; milk, milkshakes, milk beverages*“ (miešané mliečne nápoje, mlieko, mliečne koktejly, mliečne nápoje),

**v triede 30** – „*coffee, iced coffe, and other coffee drinks; tea and iced tea; drinking chocolate*“ (káva, ľadová káva a iné kávové nápoje; čaj a ľadový čaj; čokoládové nápoje).

Pri posúdení tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné vychádzať z porovnania a zhodnotenia viacerých hľadísk, kde sa môžu prejaviť ich spoločné alebo naopak rozdielne znaky. Z hľadiska spôsobu a účelu použitia porovnávané tovary možno považovať za doplnok hlavných jedál, dezert, pochutinu, resp. nápoje, ktoré možno tiež považovať za pochutiny. Z toho vyplýva aj spoločný účel a to uspokojenie chuti na sladké. S vyššie uvedeným kritériom úzko súvisí aj ďalšie kritérium, konkrétne okruh spotrebiteľov, ktorým sú tieto tovary určené. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tak tovary zverejneného označenia ako aj tovary chránené staršou ochrannou známkou v triede 29 a niektoré v triede 30 (čokoládové nápoje) sú určené ľuďom, ktorí si radi pochutnajú na sladkostiach a pochutinách

všetkého druhu, ktoré tak predstavujú vzájomne si konkurujúce tovary. Dôležitý je pri tovaroch zverejneného označenia a tovaroch staršej ochrannej známky v triede 29 aj spoločný základ týchto tovarov a to je mlieko.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov je dôležité zohľadniť aj zhodnosť predajných miest, v ktorých sa tieto tovary ponúkajú. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že prihlasované tovary bude vyrábať sám a bude ich predávať len vo svojich prevádzkach, a teda sa nemôžu stretnúť s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Uvedené však úrad pri posudzovaní nemôže zohľadniť, pretože musí posudzovať zverejnené označenie globálne tak ako je prihlásené, pričom musí aj prihlasované tovary hodnotiť všeobecne, tak, ako sú uvedené v zozname tovarov a služieb. Nakoniec nie je vylúčené, že prihlasovateľ môže v budúcnosti dodávať svoje výrobky aj mimo svoje prevádzky. Aj keby bolo možné predpokladať, že spotrebiteľ si zakúpi tovary prihlasovateľa v odlišných predajniach ako tovary namietateľa, tieto tovary sa môžu napriek uvedenému stretnúť u jedného konkrétneho spotrebiteľa a pokiaľ by išlo o rovnaké alebo podobné tovary a podobné označenia, tento by sa mohol domnievať, že pochádzajú od rovnakého výrobcu, resp. dodávateľa.

Na základe uvedeného aj keď môžu byť mrazené výrobky (mrazené jogurty, mrazené potraviny) umiestnené v mraziarenských boxoch alebo tovary staršej ochrannej známky priamo na regáloch, nemožno vylúčiť podobnosť prihlasovaných tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku z toho pohľadu, že si ich pri snahe uspokojiť svoje potreby zamení, keďže sú si svojim charakterom, zložením a určením podobné.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5310-2015)      Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č.11667581)

#### Frozzi

#### FROSTY

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.

**Z vizuálneho hľadiska** obidve označenia predstavujú slovné označenia tvorené jediným slovným prvkom, približne rovnakej dĺžky ( 7 písmen vs. 6 písmen), pričom prvé tri písmená (Fro-) sú rovnaké. Spotrebiteľia si zvyčajne úvod označení všimajú prednostne, avšak v tomto prípade je druhá časť označení tak rozdielna, že zabezpečí vnímanie rozdielu medzi porovnávanými označeniami. Vizuálne je zaujímavý najmä súbor troch písmen „zzz“ zverejneného označenia, ktoré sú nezvyčajné a určite zaujmú pozornosť spotrebiteľa. Ide o relatívne krátke označenia, v ktorých si spotrebiteľia viac všimajú každý rozdiel, a preto z vizuálneho hľadiska nemožno hovoriť o podobnosti označení.

**Z fonetického hľadiska** možno porovnávané označenia interpretovať ako „fro-zi“, resp. ako „fros-ty“. V tomto prípade zaznie úvod obidvoch označení skoro rovnako, a vzhľadom na relatívne krátke rozdielne druhé slabiky „zi“, resp. „ty“, možno hovoriť o fonetickej podobnosti označení aj keď v nižšej miere.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za 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. V konkrétnom prípade možno slovný prvok zverejneného označenia „Frozzi“ označiť v prvom rade za fantazijný, avšak slovný prvok staršej ochrannej známky „FROSTY“ predstavuje anglické slovo znamenajúce v preklade „mrazivý“. Ďalej je možné uviesť, že nie je vylúčené ani to, že aj zverejnené označenie vzhľadom na prihlasované tovary môžu spotrebiteľia taktiež spájať s podobným anglickým slovom „frozen“, t. j. „zmrazený“. Pokiaľ by aj spotrebiteľia obidve porovnávané označenia považovali za rovnako súvisiace s „mrazením“, je potrebné uviesť, že táto podobnosť súvisí s opisným charakterom tejto slovnej časti.

## **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 či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej sa predpokladá nižší až priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pred komplexným hodnotením pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je nutné uviesť, že pri porovnávaní kolíznych označení bola síce konštatovaná určitá podobnosť z fonetického hľadiska a v prípade sémantického porovnania bolo uvažované o určitom súvisi v prípade, ak by bolo možné v oboch označeniach uvažovať o použití podobného prvku, resp. slovnej časti pravdepodobne odvodenej od anglického slova „frost“, resp. „frozen“. Ak by aj spotrebiteľia uvažovali o použití tohto slovného prvku, prípadne jeho skrátenej časti (fro-) v porovnávaných označeniach je nutné uviesť, že slovo „frost“, resp. „frozen“ predstavujú prvky s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku kolíznym tovarom súvisiacim s mrazenými výrobkami. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je dôležité zdôrazniť, že v kompozícii opisných prvkov označení, či prvkov so slabou rozlišovacou schopnosťou sa spotrebiteľ musí orientovať na odlišnosti porovnávaných označení a ich vplyv na celkový dojem. Ide o relatívne krátke označenia, v ktorých si spotrebiteľia viac všímajú každý rozdiel a keďže zverejnené označenie obsahuje okrem zhodnej časti „Fro-“ aj zaujímavé a výrazné spojenie troch písmen „zzz“, toto je potom schopné zabezpečiť odlišenie zverejneného označenia od staršej ochrannej známky v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a teda je možné ich pravdepodobnosť priamej zámery ako aj asociáciu len na základe zhodného prvku „Fro-“ vylúčiť, a to aj pre napadnuté tovary zverejneného označenia, ktoré boli zhodnotené ako rovnaké alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Mária Holoubková  
HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária  
Krčméryho 14  
811 04 Bratislava

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.  
Budatínska 12  
851 06 Bratislava