

*Banská Bystrica 9. 5. 2022
POZ1633-2015/N-39-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ing. Jozefa F., 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „Frndžalica“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 5.8.2015 prihlasovateľom Ing. Ottom Zizakom, Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1633-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2015, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky „Frndžalica“, číslo spisu POZ 1633-2015, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky tovary v triedach 21 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Frndžalica“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1633-2015 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 1.2.2016 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 21, 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetné námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), c), d) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom ochrannej známky „PACHO MATRATAJ ORIGINAL QUALITY FRNDŽALICA“ č. 237336 so skorším právom prednosti ako má prihláška zverejneného označenia.

Zverejnené označenie vytvára podľa namietateľa veľmi silnú asociáciu s ochrannou známkou, ktorej je majiteľom, a veľmi ľahko môže dochádzať na slovenskom trhu k zámene a poškodzovaniu namietateľovej ochrannej známky.

Namietateľ konštatoval, že ochranná známka „Frndžalica“ sa spája len s menom Pacho Matrtaj a akákoľvek iná podobnosť nie je prípustná a poškodzuje jeho práva vyplývajúce okrem iného aj z Ústavy Slovenskej republiky. Akákoľvek registrácia ochrannej známky s použitím slova „Frndžalica“ spôsobuje podľa namietateľa parazitovanie na jeho ochrannej známke.

Namietateľ tiež uviedol, že písomne vyzýval spoločnosti, ktoré poškodzujú toto meno, na upustenie od nekalej hospodárskej činnosti a utrpenú nemalú finančnú škodu si uplatňuje súdnou cestou.

V závere namietateľ požiadal, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol. Spolu s podaním námietok namietateľ predložil kópiu osvedčenia o zápise ochrannej známky č. 237336, ktorej je majiteľom, a výpis z registra ochranných znáмок týkajúci sa prihlášky zverejneného označenia.

Listom úradu z 31.3.2016 boli predmetné námietky odoslané prihlasovateľovi spolu s informáciou, že námietky sú založené na ochrannej známke č. 237336, ktorá bola napadnutá návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,

a preto bude prihlasovateľovi stanovená lehota na vyjadrenie sa k predmetným námietkam až po ukončení konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 237336 za neplatnú.

Následne bol prihlasovateľ listom úradu z 10.1.2022 vyzvaný na vyjadrenie sa k podaným námietkam v lehote do 17.3.2022.

Prihlasovateľ sa 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 podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), c), d) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo, okrem iného, k zmene označenia ustanovenia upravujúceho námietkový dôvod podľa § 7 písm. a), ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „Frndžalica“, číslo spisu POZ 1633-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5.8.2015 prihlasovateľom Ing. Ottom Zizakom, Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2015 pre tovary a služby v triedach 21, 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ing. Jozef F., 900 25 Chorvátsky Grob, je majiteľom slovnej ochrannej známky „PACHO MATRTAJ ORIGINAL QUALITY FRNDŽALICA“ č. 237336 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 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.

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 21 – „papierové alebo plastové poháre; sklené poháre“;

v triede 25 – „odev, obuv a pokrývky hlavy“;

v triede 33 – „alkoholické nápoje okrem piva“;

v triede 35 – „reklamné služby, maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 5 – „medicinálny alkohol; liečivé nápoje; drogy na liečebné účely; medovkové vody na farmaceutické účely; minerálne vody na liečenie; prípravky na upokojenie; diétne nápoje upravené na lekárske účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; farmaceutické a zverolekárske výrobky; diétne látky prispôsobené na lekárske účely, dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy“;

v triede 32 – „pivo; pivná mladinka; sladové nápoje; minerálne vody; šumivé nápoje a iné nápoje nealkoholické; nápoje a šťavy ovocné; sirupy na výrobu nápojov; aperitívy nealkoholické; citronády; 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; svrátkové nápoje; iónové nápoje; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky z ovocia; nektár ovocný; príchuť 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, broskvň, višni; čučoriedok, malín, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsu, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; kvas obsahujúci alkohol, najmä zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl, pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsu, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukrovej repy; alkohol z ryže; alkoholové extrakty; anízový likér; alkoholické aperitívy; brandy, vínovica; arak; curaçao (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 (zušľachťovaná) v drevených sudoch počas 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 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 obchodné sprostredkovanie plnenia alkoholu a nápojov“;

v triede 40 – „*spracovanie a úprava ovocia; kvasenie ovocia; destilácia kvasov, najmä kvasov zo sliviek, hrušiek, hrozna, jablák, marhúl; konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; mletie; úprava vody; spracovanie a úprava obilia, obilného sladu; príprava rmutu, kvasenie rmutu (obilnej zápary), destilácia kvasov z obilnej zápary, obsahujúcej obilie, obilné slady, prípadne ich zmes*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je v triede 33 prihlásené pre „*alkoholické nápoje okrem piva*“ a staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede pre tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“. Uvedené tovary sú zhodné.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre „*reklamné služby, maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi*“. Staršia ochranná známka je v triede 35 zapísaná okrem iného pre služby „*reklama; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi*“. Aj bez podrobnej analýzy je zrejmé, že porovnávané služby sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 21 prihlásené pre „*papierové alebo plastové poháre; sklenené poháre*“. Tieto tovary zverejneného označenia nie sú podobné so žiadnymi tovarmi ani službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené vyplýva z toho, že ide o tovary používané na pitie, vyrobené z papiera, plastu a skla, kým tovary staršej ochrannej známky patriace do tried 5, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú napríklad prípravkami na lekárske a farmaceutické účely, prípadne na dezinfekciu a ničenie škodcov (trieda 5), ďalšie sú rôznymi druhmi 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). Prihlásené rôzne druhy pohárov a uvedené tovary staršej ochrannej známky majú zreteľne odlišných výrobcov, povahu, účel aj metódu použitia. Porovnávané tovary sú nepodobné.

Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre služby v triedach 35 a 40, 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 prihláseným tovarom, ďalšie služby staršej ochrannej známky 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. Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre služby v triede 40, ktoré sa týkajú napr. spracovania ovocia, obilia a konzervovania, lisovania a ďalšej ich úpravy, úpravy vody a ďalších služieb súvisiacich s výrobou alkoholických nápojov. Prihlásené tovary a uvedené služby sa líšia svojím výrobcom a poskytovateľom, tiež povahou, účelom a metódou použitia, ako aj distribučnými kanálmi, preto nie sú podobné.

Na základe rovnakých skutočností je nutné konštatovať aj nepodobnosť prihlásených tovarov v triede 25 „*odev, obuv a pokrývky hlavy*“ v porovnaní so všetkými tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 5, 32, 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlásené tovary a tovary a služby staršej ochrannej známky sa líšia svojím pôvodom, povahou, účelom použitia aj distribučnými kanálmi, ktorými sú poskytované spotrebiteľom.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1633-2015)



Staršia ochranná známka (OZ č. 237336)

PACHO MATRTAJ ORIGINAL QUALITY 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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie je farebné a tvorené vyobrazením fľaše s čiernym uzáverom so zlatožltou stuhou. Na fľaši je v jej hornej časti vyobrazený tanečník v kroji so zlatožltým širokým opaskom a valaškou, v dolnej časti je ozdobným čiernym písaným písmom vyhotovený slovný prvok „Frndžalica“, pod ním je údaj 63 %, pod ktorým je zlatožltým písmom vyhotovený nečitateľný podpis a dolu je nápis „PRODUCED BY OTTO ZIZAK“. Vzhľadom na veľkosť a použitie čiernej farby sú vizuálne dobre vnímateľné a teda dominantné prvky – obrazový prvok v podobe tanečníka, slovný prvok „Frndžalica“ a údaj „63 %“. Podpis v zlatožltom vyhotovení a nápis „PRODUCED BY OTTO ZIZAK“ sú takmer nepostrehnuteľné. Staršiu ochrannú známku tvoria slovné prvky „PACHO MATRTAJ ORIGINAL QUALITY FRNDŽALICA“. Napriek tomu, že staršia ochranná známka je tvorená štyrmi slovnými prvkami, ktoré nie sú obsiahnuté vo zverejnenom označení, jej posledný slovný prvok – „FRNDŽALICA“ pozornosť spotrebiteľa neunikne, pretože je dobre zrakom postrehnuteľný a uzatvára rad slovných prvkov, ktorých zakončenie si spotrebiteľ všimne. Porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska v nízkej miere podobné.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov. Zverejnené označenie bude vzhľadom na nečitateľný podpis a nepatrné slovné prvky „PRODUCED BY OTTO ZIZAK“ podstatnou časťou spotrebiteľskej verejnosti interpretované ako „frndžalica“, zriedka ako „frndžalica 63 %“. Pri zvukovej realizácii staršej ochrannej známky zaznejú pravdepodobne všetky slovné prvky, ktoré ju tvoria - „PACHO MATRTAJ ORIGINAL QUALITY FRNDŽALICA“. Porovnávané označenia sú tak čiastočne foneticky podobné, pretože napriek rozličnej dĺžke a obsiahnutým slovám, ktoré budú vyslovené, zaznie v oboch prípadoch 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. Zverejnené označenie tvoria prvky obrazové aj slovné. Význam obrazových prvkov bude spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný v súlade s ich vyhotovením, teda ako fľaša, tanečník v kroji, nečitateľný podpis. Slovný prvok zverejneného označenia „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. Staršia ochranná známka je tvorená len slovnými prvkami „PACHO MATRTAJ ORIGINAL QUALITY FRNDŽALICA“, ktorých význam bude vnímaný a rovnako tak aj ich rôzna miera rozlišovacej spôsobilosti. Slovné prvky „PACHO MATRTAJ“ budú vnímané ako mužské meno a priezvisko, pre časť verejnosti so znalosťou už uvedenej poviedky či filmu ako meno ich hlavnej postavy Pacha Matrtaja. Slovné prvky „ORIGINAL“ a „QUALITY“ môžu byť síce vnímané ako anglického pôvodu, ale so zrejším významom pre slovenského spotrebiteľa, keďže sú blízke slovenským ekvivalentom „originál“ a „kvalita“. Obom týmto slovným prvkom chýba rozlišovacia spôsobilosť kvôli ich laudatórnosti, pretože slovo originál v spätosti s ďalej nasledujúcim slovom „FRNDŽALICA“ môže byť vnímané ako poukazujúce na jej pravosť a slovo kvalita vyzdvihuje jej pozitívne vlastnosti. Slovo „FRNDŽALICA“ bude z hľadiska významu vnímané rovnako, ako už bolo uvedené – pre časť spotrebiteľov nenesie žiaden konkrétny význam a časť spotrebiteľov si ho môže spojiť s tajomným silným alkoholickým nápojom z poviedky alebo filmu Pacho, hybský zbojník. Všetky slovné prvky tvoriace staršiu ochrannú známku nepredstavujú spolu plnovýznamový celok, nejakú ucelenú informáciu, len spájajú meno Pacho Matrtaj a frndžalicu, ktorá je charakterizovaná ako pravá a kvalitná. Vzhľadom na to, že vo zverejnenom označení 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 zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 sú zhodné tovary v triede 33 určené širokej spotrebiteľskej verejnosti a zhodné služby v triede 35 sú okrem širokej spotrebiteľskej verejnosti určené aj podnikateľským subjektom, ktoré ich využívajú na podporu

svojich obchodných aktivít a podobne. Pozornosť, ktorú budú spotrebiteľia týchto tovarov a služieb venovať ich výberu a nákupu je priemerná.

Z porovnania označení vyplynula ich podobnosť založená na obsiahnutí slovného prvku „Frndžalica“ vo zverejnenom označení aj v staršej ochrannej známke. 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. Zverejnené označenie obsahuje aj ďalšie obrazové a slovné prvky, ich postavenie v štruktúre tohto označenia ako celku je však také, že slovný prvok „Frndžalica“ je pre spotrebiteľa vďaka jeho veľkosti, umiestneniu a rozlišovacej spôsobilosti určujúcim pri vnímaní, zapamätaní si zverejneného označenia aj pri zmieňovaní sa o ním označených tovaroch. V staršej ochrannej známke je zhodný slovný prvok takisto dobre vnímateľný aj zapamätateľný a hoci mu predchádzajú ďalšie slovné prvky, či už s rovnako priemernou rozlišovacou spôsobilosťou (PACHO MATRTAJ) alebo bez rozlišovacej spôsobilosti (ORIGINAL QUALITY), pozornosť od zhodného slovného prvku „FRNDŽALICA“ neodpútajú. Zistenú čiastočnú vizuálnu, fonetickú a pre časť verejnosti aj sémantickú podobnosť umocní zistená zhoda prihlásených tovarov v triede 33 a služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uvedené konštatovanie vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámeny označení 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 prihláseným v triedach 33 a 35 za naplnené. Vo vzťahu k tovarom v triedach 21 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, nie je možné považovať uplatnenie ustanovenia vyžadujúceho kumulatívne splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb a tiež zhodnosti alebo podobnosti označení, za dôvodné.

Uplatnené námietkové dôvody - § 7 písm. b), c), d) a h) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Podľa § 7 písm. h) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

V súvislosti s uvedenými ustanoveniami je potrebné poukázať na to, že namietateľ ich síce vo formulári na podanie námietok vyznačil, ale priložené odôvodnenie námietok neobsahuje žiaden argument, žiaden doklad ani dôkaz v súvislosti s uvedenými námietkovými ustanoveniami.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok okrem poukázania na zverejnené označenie a na jeho ochrannú známku „PACHO MATRATAJ ORIGINAL QUALITY FRNDŽALICA“ č. 237336 uviedol, že zverejnené označenie vytvára veľmi silnú asociáciu s ochrannou známkou, ktorej je majiteľom, a veľmi ľahko môže dochádzať na slovenskom trhu k zámene a poškodzovaniu jeho ochrannej známky.

Ďalej konštatoval, že ochranná známka „Frndžalica“ sa spája len s menom Pacho Matrtaj a akákoľvek iná podobnosť nie je prípustná a poškodzuje jeho práva vyplývajúce okrem iného aj z Ústavy Slovenskej republiky. Akákoľvek registrácia ochrannej známky s použitím slova „Frndžalica“ spôsobuje podľa namietateľa parazitovanie na jeho ochrannej známke.

Namietateľ tiež uviedol, že vzhľadom na porušovanie jeho práv priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike, písomne vyzýval spoločnosti, ktoré poškodzujú toto meno, na upustenie od nekalej hospodárskej činnosti a utrpenú nemalú finančnú škodu si uplatňuje súdnou cestou.

Namietateľ spolu s podaním námietok predložil výpis z registra ochranných známk týkajúci sa zverejneného označenia a kópiu osvedčenia o zápise jeho ochrannej známky č. 237336 do registra ochranných známk.

Uvedené odôvodnenie a predložené doklady nepreukazujú, že ochranná známka namietateľa má dobré meno a takisto nie je preukázané naplnenie ďalších zákonných podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ nepreukázal existenciu všeobecne známej známky, a to ani zhodnej ani podobnej podľa § 7 písm. c) a d) citovaného zákona, a preto nie je možné preskúmať ani naplnenie ďalších podmienok uvedených ustanovení.

Namietateľ zároveň neodôvodnil ani nijako nepreukázal existenciu skorších práv priemyselného vlastníctva, ktoré by mohli byť použitím zverejneného označenia dotknuté v zmysle § 7 písm. h) citovaného zákona.

Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že uplatnenie námietkových dôvodov podľa § 7 písm. b), c), d) a h) zákona o ochranných známkach nie je dôvodné.

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

Doručiť:

F. Jozef, Ing., 900 25 Chorvátsky Grob

Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad