



Banská Bystrica 13. 2. 2023

POZ 2716-2021/N-21-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa VITAR, s. r. o., t.č. Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Luciou Miklovou, t.č. T. Bati 385, 763 03 Zlín, Česká republika (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 23.10.2021 prihlasovateľom Mgr. Patrikom Bundalom, Černochovej vrch 1276, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou MG LEGAL s. r. o., Hlavná 6, 040 01 Košice - Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2716-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 07.12.2021, 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 ochrannej známky „KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK“, číslo spisu POZ 2716-2021, sa zamietá pre tovary „výživové doplnky pre ľudí; vitamínové prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky ostatné prihlásené tovary v triede 5 a pre všetky tovary v triedach 3 a 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2716-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 24.01.2022 podané námietky v súlade s § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa len prihlásených tovarov „výživové doplnky pre ľudí, vitamínové prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom starších ochranných znáмок, a to slovných ochranných znáмок „VYPROŠTOVÁK“, č. 250464, platnej na území Českej republiky, s právom prednosti od 09.04.2002, zapísanej pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a slovných ochranných znáмок „VYPROŠTOVÁK“, č. 232117, s právom prednosti od 03.10.2011, platnej na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie „KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK“ je tvorené dominantným a rozlišujúcim slovným prvkom „vyproštovák“, ktorým sú tvorené aj jeho staršie ochranné známky. Slovný prvok „kopaničársky“ zverejneného označenia je podľa namietateľa len pomenovaním oblasti Západného Slovenska (www.kopance.sk, www.kopaniarskyregion.sk) s vlastnou ľudovou kultúrou a folklórnymi tradíciami, takže nemá rozlišujúcu spôsobilosť, navyše je obsiahnutý aj v iných ochranných známkach. Naopak, slovný prvok „vyproštovák“ je slovom fantazijným, s vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou, vďaka ktorému sú kolízne označenia z vizuálneho, fonetického i sémantického

hľadiska podobné, čo neovplyvní ani slovný prvok „kopanyčársky“ tvoriaci zverejnené označenie, pretože mu spotrebiteľ nebude venovať takú pozornosť ako slovu „vyprošťovák“.

Taktiež sú prihlásené tovary „výživové doplnky pre ľudí, vitamínové prípravky“ v triede 5 zverejneného označenia zhodné alebo podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky v triede 5. Kolízne tovary majú rovnaký účel, rovnakého výrobcu, distribučný kanál či predajné miesta, a tak existuje pravdepodobnosť ich zámeny spotrebiteľom, pretože ten sa môže domnievať, že takto označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomického prepojeného subjektu, a teda si môže medzi nimi vytvoriť určitú spojitosť resp. asociáciu.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK“, číslo spisu POZ 2716-2021 zamietol pre tovary „výživové doplnky pre ľudí, vitamínové prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 17.03.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ zverejneného označenia bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote (do 17.05.2022) k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam bola prihlasovateľovi zverejneného označenia preukázateľne doručená 17.03.2022. Vzhľadom na skutočnosť, že vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam bolo úradu doručené až 23.05.2022, t. j. po lehote a s ohľadom na koncentračnú zásadu, nie možné naň prihliadať a úrad bude rozhodovať podľa obsahu spisu. Pre úplnosť však možno uviesť, že prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam uviedol, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť ich zámeny. Prihlasovateľ síce konštatoval, že kolízne označenia obsahujú zhodný slovný prvok „VYPROŠŤOVÁK“ resp. „VYPROŠTOVÁK“, ktorý je však bez rozlišovacej spôsobilosti na rozdiel od slovného prvku „KOPANYČÁRSKY“, ktorý sa v rôznych obmenách nachádza aj v iných ochranných známkach. Prihlasovateľ uviedol, že slovo „vyprošťovák“ je bežne používané slovo, bez rozlišovacej spôsobilosti, vo význame „vyslobodiť sa, uvoľniť“, spojené prevažne s ťažkosťami po požití alkoholických nápojov a ako dôkaz predložil webové stránky, resp. printscreeny (po zadaní slova „vyprostovak“ do vyhľadávača) s odkazmi, návodmi na prípravu nápojov či polievok používaných pri takýchto stavoch. Taktiež predložil printscreen z pravopisného slovníka (www.slovník.juls.savba.sk) so slovom „vyproštiť“, z čoho vyplynulo, že ide o bežne používané slovo, a nie ako tvrdil namietateľ, že ide o slovo fantazijné. Prihlasovateľ sa nestotožnil ani s tvrdením namietateľa, ktorý uviedol, že jeho staršia ochranná známka sa odo dňa zápisu do registra ochranných známk dostala do povedomia spotrebiteľov a že ju spájajú s obchodnou spoločnosťou VITAR, s. r. o., keďže svoje tvrdenie nepreukázal žiadnymi dôkaznými prostriedkami, a teda ide čisto o jeho subjektívne tvrdenie. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že kolízne označenia sú odlišné z vizuálneho, fonetického i gramatického hľadiska, a preto neexistuje pravdepodobnosť, že by si spotrebiteľ takto označené tovary vzájomne zamenil, a preto navrhol, aby úrad námietky proti zverejnenému označeniu zamietol.

Namietateľovi bolo na základe žiadosti z 22.06.2022 odoslané vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam, ku ktorému namietateľ listom z 10.08.2022 doručil úradu stanovisko, avšak vzhľadom na skutočnosť, že úrad sa v konaní o námietkach riadi koncentračnou zásadou a neprihliada na dodatočné vyjadrenia a dôkazy, ktorými by mal namietateľ ambíciu rozšíriť rozsah podaných námietok. V konkrétnom prípade namietateľ vo svojom stanovisku k vyjadreniu prihlasovateľa len opakovane potvrdil svoje argumenty a postoje uvedené v námietkach, reagoval na prihlasovateľove argumenty, trval na podaných námietkach a opakovane navrhol úradu, aby úrad prihlášku ochrannej známky „KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK“, číslo spisu POZ 2716-2021, zamietol pre tovary „výživové doplnky pre ľudí, vitamínové prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

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

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

ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,

ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

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 „KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK“, číslo spisu POZ 2716-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.10.2021 prihlasovateľom Mgr. Patrikom Bundalom, Černochovej vrch 1276, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 07.12.2021 pre tovary v triedach 3, 4 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ VITAR, s. r. o., třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika, je majiteľom národnej slovnej ochrannej známky „VYPROŠTOVÁK“ č. 232117, s právom prednosti od 03.10.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ je majiteľom aj slovnej ochrannej známky „VYPROŠTOVÁK“, č. 250464, platnej výlučne len na území Českej republiky, a preto sa ňou úrad v predmetnom konaní nebude ďalej zaoberať.

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.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli napadnuté prihlásené tovary zverejneného označenia:

v triede 5 – „*výživové doplnky pre ľudí; vitamínové prípravky*“

Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre tovary:

v triede 5 – „*farmaceutické a vitamínové prípravky tabletované a v prášku s liečivým účinkom*“.

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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*výživové doplnky pre ľudí; vitamínové prípravky*“ zverejneného označenia predstavujú prípravky s vplyvom na zdravie človeka, a teda ich možno považovať za patriace pod všeobecnejšie formulované tovary „*farmaceutické a vitamínové prípravky tabletované a v prášku s liečivým účinkom*“ v triede 5, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ide preto o tovary zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2716-2021)

KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK

Staršia ochranná známka (OZ č. 232117)

VYPROŠTOVÁK

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 „KOPANYČÁRSKY VYPROŠTOVÁK“ a staršia ochranná známka „VYPROŠTOVÁK“ sú slovné označenia, napísané rovnakými veľkými písmenami štandardného typu.

Z **vizuálneho hľadiska** je zverejnené označenie tvorené dvomi slovnými prvkami, a to slovným prvkom „KOPANYČÁRSKY“, nachádzajúcim sa na jeho začiatku a slovným prvkom „VYPROŠTOVÁK“, ktorý zároveň ako jediný slovný prvok tvorí aj staršiu ochrannú známku. Jediný, zanedbateľný rozdiel v slovných prvkoch „VYPROŠTOVÁK/VYPROŠTOVÁK“ spočíva len v písmene „T/Ť“, ako dôsledok jeho vyjadrenia v západoslovenskom nárečí, čo umocňuje prítomnosť slovného prvku „KOPANYČÁRSKY“ tvoriaceho zverejnené označenie. Zverejnené označenie je síce vizuálne dlhšie, ale spotrebiteľ bude pri pohľade naň vnímať skôr jeho druhý slovný prvok - podstatné meno, ako prídavné meno a svoju vyššiu pozornosť tak bude venovať takmer zhodnému slovu „VYPROŠTOVÁK“, na základe čoho možno konštatovať, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované deviatimi slabikami ako „ko-pa-ny-čár-sky-vy-pro-što-vák“ s dôrazom na piatu a ôsmu slabiku, staršia ochranná známka bude reprodukováná štyrmi slabikami „vy-pro-što-vák“ s dôrazom na tretiu slabiku. Zverejnené označenie je síce tvorené viacerými slabikami s dlhšou reprodukciou, avšak pri ktorej takmer rovnako, s výnimkou písmena „t/ť“, zaznie aj staršia ochranná známka. Vzhľadom na povahu a charakter slovného prvku „kopanyčársky“ a tendenciu označenia skracovať možno predpokladať, že spotrebiteľ bude reprodukovat len zhodný slovný prvok „vyproštovák“ zverejneného označenia, a tak možno konštatovať, že z fonetického hľadiska sú kolízne označenia pri plnej reprodukcii čiastočne podobné, resp. pri skrátenej reprodukcii zverejneného označenia takmer zhodné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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 je tvorené slovom „kopaničársky“, odvodené od slova „kopanice“, ktorým sa označuje osada s roztrúsenými obydliami na samote; región na západe Slovenska medzi Malými Karpatmi a Bielymi Karpatmi, na Myjavskej pahorkatine a slovom „vyproštovák“, ktorým sa v hovorovej reči označujú požívatinu, ktoré majú prekonať nepriaznivý stav po konzumácii ťažko stráviteľného jedla, alkoholu a pod. a ktorým je zároveň tvorená aj staršia ochranná známka. Kolízne označenia odkazujú na rovnaký druh požívatín s rovnakým účinkom, s tým rozdielom, že zverejnené označenie poukazuje navyše na oblasť jej pôvodu. Zo sémantického hľadiska sú tak kolízne označenia vo vysokej miere podobné.

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 predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triede 5 široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať minimálne priemerný až vyšší stupeň pozornosti, vzhľadom na vplyv týchto tovarov na zdravie spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia so staršou ochranou známku bola medzi nimi na základe takmer zhodného slovného prvku „vyprošťovák/vyprošťovák“ skonštatovaná čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť, resp. pri skrátenej reprodukcii takmer fonetická zhoda. Zo sémantického hľadiska boli kolízne označenia posúdené ako podobné vo vysokej miere.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je potrebné uviesť, že staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „vyprošťovák“, ktorý je plne, so zanedbateľným rozdielom v písmene „t/ť“ (západoslovenské nárečie – oblasť Kopyčany) vyjadrený vo zverejnenom označení. Vo vzťahu k takmer zhodnému obsahnutému slovnému prvku „vyprošťovák/vyprošťovák“ možno uviesť, že vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom v triede 5 (výživové, vitamínové doplnky) síce disponuje nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti, avšak jediný odlišný prvok zverejneného označenia, ktorý by ho mal odlíšiť od zapísanej staršej ochrannej známky, slovný prvok „kopanyčársky“, predstavuje prvok opisný, charakterizujúci len zemepisný pôvod prihlásených tovarov, t. j. poukazuje len na oblasť západného Slovenska, a tak nemôže slúžiť na identifikáciu jednotlivého podnikateľského subjektu. Čo sa týka prihlásených a námietkami napadnutých tovarov „výživové doplnky pre ľudí; vitamínové prípravky“ v triede 5 zverejneného označenia, tie boli posúdené ako zhodné s tovarmi, pre ktoré je v triede 5 zapísaná staršia ochranná známka.

Z uvedeného tak vyplynulo, že pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známku na strane spotrebiteľskej verejnosti je zrejma, a to najmä na základe ich možnej asociácie vzhľadom na skoro zhodný slovný dištinkatívny prvok zverejneného označenia „vyprošťovák“ so slovným prvkom „vyprošťovák“, ktorý ako jediný slovný prvok tvorí staršiu ochrannú známku. Odlišný úvodný slovný prvok „kopanyčársky“ zverejneného označenia je čisto opisného charakteru, a teda na jeho základe sa spotrebiteľ nemôže na trhu orientovať a bude ho považovať za doplnkový a zverejnené označenie len za nový variant staršej ochrannej známky. Sporné označenia tak môžu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti pri priemernom aj vyššom stupni pozornosti vyvolať mylnú predstavu o tom, že takto označené zhodné tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s takto označenými tovarmi.

Kedže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre námietkami napadnuté prihlásené tovary, 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:

Miklová Lucie, JUDr., třída Tomáše Bati 385, Louky , 763 02 Zlín, Česká republika
MG LEGAL, Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika