

*Banská Bystrica 14.06.2023  
MOZ 1672566/N-49-2023*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa VALVIS HOLDINGS, S.A., Str. Ion Slatineanu nr. 20, sector 1, 010602 Bukurešť, Rumunsko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke „FOCUS“ č. 1672566 majiteľa HELL ENERGY Magyarország Kft., Andrásy út 126, H-1062 Budapešť, Maďarsko (ďalej prihlasovateľ) zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 14.7.2022, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

**námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1672566 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.**

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej slovnej ochrannej známky „FOCUS“ č. 1672566 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 28.9.2022 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa §7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov zverejnenej známky v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „FOCUS“ č. 1573640 s právom prednosti od 27.11.2020, zapísanej pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka). Upozornil, že tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku sú zhodné a podobné s prihlásenými tovarmi v triede 32 pre zverejnenú známku.

K samotnej podobnosti kolíznych označení namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je slovná, pozostávajúca z jediného slovného prvku „FOCUS“ a zverejnená známka je taktiež tvorená len jedným slovným prvkom „FOCUS“. Vzhľadom na zhodný slovný prvok „FOCUS“ namietateľ vyhodnotil porovnávané označenia ako zhodné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 28.10.2022 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods.

2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehotu na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 30.1.2023 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, je úrad povinný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ v lehote stanovenej úradom nevyjadrí, o tomto predbežnom odmietnutí rozhodnúť podľa obsahu spisu.

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

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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

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

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 medzinárodná slovná ochranná známka „FOCUS“ č. 1672566, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom HELL ENERGY Magyarországi Kft., Andrassy út 126, H-1062 Budapešť, Maďarsko a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 14.7.2022, s právom prednosti od 5.4.2022 s účinkami v Slovenskej republike, pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ VALVIS HOLDINGS, S.A., Str. Ion Slatineanu nr. 20, sector 1, 010602 Bukurešť, Rumunsko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky „FOCUS“ č. 1573640 s právom prednosti od 27.11.2020 s účinkami v Slovenskej republike, zapísanej pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

### Porovnanie tovarov

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary:

**v triede 32** – „*beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; waters [beverages]; fruit juice beverages; syrups and other preparations for making beverages; isotonic beverages; vegetable juices [beverages]; energy drinks*“ [pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; vody (nápoje); nápoje z ovocných štiav; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; izotonické nápoje; zeleninové šťavy (nápoje); energetické nápoje].

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 32** – „*mineral waters, aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and other preparations form making beverages*“ [minerálne vody, sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov].

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 doplnujúci 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.

Zverejnená známka je prihlásená v triede 32 pre tovary „*minerálne vody, sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; vody (nápoje)*“, ktoré možno považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje*“ v triede 32.

Za zhodné možno považovať aj tovary prihlásené v triede 32 „*ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ so zapísanými tovarmi v triede 32 staršej ochrannej známky „*nápoje z ovocných štiav; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“.

Zverejnená známka je v triede 32 prihlásená aj pre „*zeleninové šťavy (nápoje)*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*...iné nealkoholické nápoje*“. Keďže všeobecná kategória tovarov nealkoholické nápoje zahŕňa konkrétne druhy nápojov, pre ktoré je prihlásená zverejnená známka v rovnakej triede, a to „*zeleninové šťavy (nápoje)*“, ide o tovary zhodné.

Prihlásené tovary v triede 32 „*izotonické nápoje; energetické nápoje*“ patria ako špecifické nápoje pod všeobecný pojem „*iné nealkoholické nápoje*“ staršej ochrannej známky v triede 32. Ide o tovary zhodné.

Zverejnená známka je prihlásená aj pre „*pivo*“ v triede 32, ktoré okrem toho, že môže zahŕňať nápoj s určitým objemom alkoholu alebo bez obsahu alkoholu, môže byť produkované rovnakými výrobcami a byť distribuované rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov ako „*sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; vody (nápoje)*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede. Uvedené prihlásené a zapísané tovary zároveň plnia rovnaký účel – sú určené predovšetkým na uhasenie smädu, pričom môžu na trhu zastávať pozíciu konkurenčných tovarov, keďže spotrebiteľ môže voliť

pri výbere a nákupe, či sa rozhodne pre nealkoholický nápoj alebo si vyberie pivo. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané tovary sú podobné.

### **Porovnanie označení**

Zverejnená známka  
(MOZ 1672566)

FOCUS

Staršia ochranná známka  
(MOZ 1573640)

FOCUS

Zverejnená známka a staršia ochranná známka sú slovné označenia, pozostávajúce z piatich rovnakých písmen veľkej abecedy „FOCUS“ umiestnených na rovnakých pozíciách, a teda ide o zhodné označenia.

### **Celkové zhodnotenie**

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnená známka a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že časť námietkami dotknutých tovarov zverejnenej známky je zhodná s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Záonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené v súvislosti s námietkami dotknutými tovarmi „*minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; vody (nápoje); nápoje z ovocných štiav; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; izotonické nápoje; zeleninové šťavy (nápoje); energetické nápoje*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené tovary „*pivo*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli vyhodnotené ako podobné so zapísanými tovarmi v triede 32 pre staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na to, že porovnávané označenia sú zhodné, nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov. Spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tieto tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 32 široká spotrebiteľská verejnosť. Výberom týchto tovarov budú venovať nízku mieru pozornosti, ktorá vzhľadom na zhodnosť označení nie je spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámeny zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti. Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti s tovarmi, ktoré boli posúdené ako podobné boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na výsledok posúdenia naplnenia podmienok obidvoch uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 1. a § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4, Slovenská republika  
Oppenheim Ügyvédi Iroda, Károlyi utca 12, H-1053 Budapest, Maďarsko