



Banská Bystrica 22. 8. 2018

OZ 241503/II-34-2018

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. apríla 2017 navrhovateľom Ing. Ottom Z., Poprad (ďalej „navrhovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 241503/I-10-2017 zo 17. februára 2017 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 241503 „Frndžalica“ za neplatnú, majiteľa ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. Mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, v konaní zastúpeného spoločnosťou G. Lehnert, k. s., Rajská 7, 811 08 Bratislava (ďalej „majiteľ“) na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 37 ods. 5 v nadväznosti na § 35 ods. 1 a § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 241503/I-10-2017 zo 17. februára 2017 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 241503/I-10-2017 zo 17. februára 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zamietnutý návrh na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 241503 „Frndžalica“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si uplatnil návrh podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podanie návrhu odôvodnil tým, že slovné označenie „Frndžalica“, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, čím napĺňa podmienky zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Navrhovateľ konštatoval, že slovo „frndžalica“ je slovom slovenského jazyka a je používané v bežnom hovorom styku, čo podľa neho potvrdzuje aj výskyt slova „frndžať“ v slovníkoch. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal aj na názor Okresného súdu Košice I uvedený v uznesení z 8. marca 2016, v ktorom súd konštatoval, že je namieste otázka relevantnosti zápisu napadnutej ochrannej známky, keďže ide o všeobecne používané a zaužívané označenie silnej liehoviny a nejde o slovo vytvorené majiteľom. Navrhovateľ tiež uviedol, že majiteľ zneužíva svoje práva k napadnutej ochrannej známke tak, že zámerne, cielene a účelovo škodí výrobcovi, ktorí v označení svojich výrobkov používajú slovo „frndžalica“.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľovi sa nepodarilo preukázať, že označenie „Frndžalica“ bolo v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra označením bez rozlišovacej spôsobilosti a označením tvoreným výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Navrhovateľom predložené dôkazové materiály nepreukázali, že slovo „frndžalica“ je slovom z bežnej slovej zásoby slovenského jazyka, ktoré spotrebiteľská verejnosť, v posudzovanom prípade tvorená predovšetkým dospelou časťou verejnosti, keďže ide o tovary „liehoviny“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bežne používa a vníma ako označenie liehovín. Uvedené nepreukázali ani navrhovateľom predložené výsledky vyhľadávania vo

vybraných slovníkoch slovenského jazyka, v ktorých sa nachádzalo len slovo „frndžať“ s významom rýchlo sa pohybovať; letieť a pritom vydávať svištiaci zvuk; frngať. Prvostupňový orgán pripomenul, že predmetom posúdenia rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia nie je hodnotenie jeho originalnosti, či atraktívnosti, ale len posúdenie, či prihlásené označenie ako také má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Čo sa týka vnútornej rozlišovacej spôsobilosti označenia „Frndžalica“, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, prvostupňový orgán konštatoval, že nejde o spisovné slovo slovenského jazyka, ale o vymyslený výraz, ktorý neoznačuje priamo výrobok, ktorý by si spotrebiteľ vedel pod týmto označením konkrétne predstaviť. Ďalej uviedol, že nie je možné vylúčiť, že slovo „frndžalica“ slovenská spotrebiteľská verejnosť môže poznať v súvislosti s populárnym slovenským filmom Pacho, hybský zbojník, v ktorom sa zrejme objavilo prvýkrát, ako označenie tajomného silného alkoholického nápoja. Je však zrejmé, že ide o vymyslené slovo, ktoré nepredstavuje presné pomenovanie druhu výrobku. Prvostupňový orgán zastal názor, že len samotná skutočnosť, že predmetné slovo bolo použité v obľúbenom filme a verejnosť by ho mohla poznať, nie je dostatočná na konštatovanie, že takéto označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk v zmysle uplatnených dôvodov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s posúdením naplnenia podmienok podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vykonaným prvostupňovým orgánom.

Navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nechal do úvahy argumenty uvedené v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, vrátane rozhodnutí súdu. V opačnom prípade by musel podanému návrhu vyhovieť.

Navrhovateľ následne zosumarizoval argumentáciu prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí a uviedol, že jediným dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie prvostupňového orgánu, že slovo „frndžalica“ nie je slovom z bežnej slovnej zásoby, ktoré verejnosť používa pri bežnom hovorovom styku, že je vymyslené majiteľom, a teda má rozlišovaciu schopnosť. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na to, že hoci prvostupňový orgán uviedol, že slovo „frndžalica“ bolo známe už v čase nakrúcania filmu Pacho, hybský zbojník, avšak kto ho vtedy vymyslel, prvostupňový orgán neuviedol.

Dôvody nesúhlasu so závermi prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, navrhovateľ zhrnul do nasledovných konštatovaní.

Čo sa týka tvrdenia prvostupňového orgánu, že slovo „frndžalica“ nie je slovom z bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka, ktoré verejnosť používa pri bežnom hovorovom styku, ako aj poukazu na slovníky slovenského jazyka, v ktorých sa nenachádza slovo „frndžalica“, ale slovo frndžať, navrhovateľ uviedol nasledovné. Slovník predstavuje iba knihu, ktorú nejaká skupina ľudí v určitom období pozbierala a dala dokopy. Ako taký nemá žiadnu právnu podstatu, a teda nemôže byť použitý ako právny argument. Tvorcovia slovníka nie sú ničím viazaní ani zodpovední za to, že dávajú do slovníka všetky slová, ktoré slovenský národ používa, a preto je len otázkou náhody, či určité slovo, najmä to menej používané, sa do slovníka dostane alebo nie. S ohľadom na uvedené navrhovateľ tvrdil, že pokiaľ slovo „frndžalica“ nie je v slovníku, automaticky to neznamená, že nejde o slovenské slovo používané verejnosťou. Navrhovateľ doplnil, že vzhľadom na popularizáciu nápoja označeného „Frndžalica“ v posledných rokoch sa toto slovo určite objaví v novom slovníku, ktorý môže prísť na trh kedykoľvek.

Navrhovateľ vyslovil presvedčenie, že ak sa dnes opýtate tisíc náhodne vybraných ľudí zo slovenskej spotrebiteľskej verejnosti: „Čo je to frndžalica?“, dostatočné percento z nich odpovie, že ide o silnú pálenku. Pre posúdenie otázky, či slovo „frndžalica“ je verejnosťou bežne používané alebo nie, by podľa navrhovateľa boli relevantnejšie výsledky takéhoto verejného prieskumu.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že majiteľ nevyrába žiadny výrobok označený napadnutou ochrannou známkou a ani ho neumiestňuje na slovenský trh. Jediným dôvodom, pre ktorý si uplatňuje svoje práva k napadnutej ochrannej známke je ten, že napáda ostatných výrobcov, ktorí v názve svojich výrobkov používajú slovo „frndžalica“. Majiteľ napadnutej ochrannej známky si preto nechráni svoje duševné vlastníctvo či svoj výrobok alebo jeho etiketu, ale napadnutú ochrannú známku používa na nekalú súťaž.

Navrhovateľ tiež poukázal na to, že úrad do registra zapísal dve ochranné známky obsahujúce slovo „frndžalica“, ktorých majiteľmi sú pán Ing. F. a spoločnosť Fajn Destillery Slovakia, s. r. o., Veľké Zálužie.

Ďalej poukázal na existenciu viacerých prihlášok ochranných znáмок navrhovateľa, ktoré obsahujú predmetné slovo. Podľa navrhovateľa má každý výrobca alkoholu legitímne právo vyrábať výrobok s označením, ktorým sa jednoznačne odliši od ostatných výrobkov ďalších výrobcov alkoholu a ktoré bude obsahovať slovo „frndžalica“. Samotné slovo „frndžalica“ však rozlišovaciu schopnosť nemá.

Navrhovateľ uviedol, že sa domnieva, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra protizákonne. Zároveň opätovne uviedol, že majiteľ nemá dobrý úmysel používať napadnutú ochrannú známku na účely označenia svojho výrobku, pretože takto označený výrobok neexistuje, ale naopak má nekalé úmysly, a to poškodzovať ostatných výrobcov, o čom svedčí aj žaloba podaná majiteľom proti navrhovateľovi, ako žalovanému na Krajský súd v Košiciach. Vďaka správne a zákonne rozhodnutiu súdu a následne aj odvolacieho súdu bola predmetná žaloba zamietnutá. V tejto súvislosti navrhovateľ považoval za potrebné poukázať na skutočnosť, že úrad má v prvom rade chrániť duševné vlastníctvo výrobcov a zabrániť tomu, aby ho niekto poškodzoval. Zápisom napadnutej ochrannej známky do registra úrad spôsobil chaos na trhu a umožnil, aby majiteľ napádal iných výrobcov. Uvedená situácia je podľa navrhovateľa podobná, ako keby si niekto z titulu politického vplyvu alebo chyby úradu dal zapísať ochrannú známku „Slivovica“ a následne by napádal všetkých ostatných, či už existujúcich alebo aj potenciálnych výrobcov slivovice. S ohľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že úrad by mal urobiť nápravu existujúceho stavu, a to tak, že napadnutú ochrannú známku vyhlási za neplatnú, čím sa majiteľ dostane do rovnakej pozície ako ktorýkoľvek iný výrobca alkoholických nápojov na Slovensku. Doplnil, že považuje za zákonné a spravodlivé, ak každý výrobca bude vyrábať svoju „frndžalicu“ pod svojím menom a označením, v ktorom bude legitímne používať slovo „frndžalica“.

Navrhovateľ nesúhlasil s konštatovaniami prvostupňového orgánu týkajúcimi sa použitia slova „frndžalica“ v známom filme Pacho, hybský zbojník, a označil ich za protirečivé. Konkrétne sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že slovo „frndžalica“ sa vo filme objavilo prvýkrát a že išlo o vymyslené slovo. Podľa navrhovateľa tvorcovia uvedeného filmu len použili už existujúce slovo.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyhovie v celom rozsahu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 26. júla 2017 uviedol, že navrhovateľ nesprávne interpretoval závery prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí.

Majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nikdy netvrdil, že slovo „frndžalica“ vymyslel majiteľ. Prvostupňový orgán iba konštatoval, že slovo „frndžalica“ je vymysleným slovom, ktoré nie je spisovným slovom slovenského jazyka a ktoré sa zrejme prvýkrát objavilo v populárnom slovenskom filme Pacho, hybský zbojník, pričom slovenská verejnosť ho pozná práve vďaka tomuto filmu.

Tvrdenia navrhovateľa, že samotná skutočnosť, že predmetné slovo sa nenachádza v slovníkoch slovenského jazyka, ešte neznamená, že nemôže ísť o slovo z bežnej slovnej zásoby, a že je len otázkou náhody, či sa slovo, najmä to menej používané, do slovníka dostane, majiteľ považoval za protirečivé. Na jednej strane navrhovateľ tvrdil, že slovo „frndžalica“ je bežne používaným slovom a na druhej strane sám zdôraznil, že do slovníkov slovenského jazyka sa najmä tie menej používané slová nemusia dostať. Navrhovateľ teda sám označil slovo „frndžalica“ za menej používané slovo. V tejto súvislosti majiteľ zastal názor, že ak by predmetné slovo bolo bežne používaným spisovným slovom slovenského jazyka, do slovníkov slovenského jazyka by bolo zaradené.

Majiteľ ďalej zdôraznil, že úrad môže jednoznačne určiť, či určité slovo je súčasťou slovnej zásoby spisovného slovenského jazyka alebo nie. V tejto súvislosti vysvetlil, že kodifikovanú podobu spisovného slovenského jazyka na podnet odborných slovakistických výskumných pracovísk a odborníkov v oblasti slovenského jazyka záväzne schvaľuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (§ 2 ods. 2 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, opatrenie č. MK - 1973/2014-110/10343 z 13. júna 2014 o schválení kodifikovanej podoby štátneho jazyka). Kodifikovaná podoba spisovného slovenského jazyka je v súčasnosti obsiahnutá v štyroch kodifikačných príručkách, medzi ktoré patrí aj Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala, J. a kol., Veda, 4. vydanie, Bratislava, 2003) aj Pravidlá slovenského pravopisu (Považaj, M. a kol., Veda, 4. vydanie, Bratislava, 2013). Ak určité slovo nie je zaradené medzi spisovné slová v týchto kodifikačných príručkách, potom nepatrí do slovnej zásoby spisovného slovenského jazyka. Skutočnosť, že slovo „frndžalica“ nie je zaradené v týchto kodifikačných príručkách ani medzi nespisovné (slangové,

hovorové, nárečové) slová, podľa majiteľa len dokazuje, že nejde o bežne používané slovo v slovenskom jazyku. Predložené výťažky z príslušných slovníkov slovenského jazyka sú preto dostatočným dôkazom v tejto veci. Na doplnenie majiteľ uviedol, že sám navrhovateľ spolu s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložil výťažky z predmetných slovníkov, a to za účelom preukázania bežného používania slova „frndžalica“. Potom však, čo majiteľ poukázal na to, že tieto výťažky obsahujú iba slovo frndžať, a nie slovo „frndžalica“, navrhovateľ začal účelovo spochybňovať dôkaznú silu týchto slovníkov.

Majiteľ považoval za potrebné uviesť, že podľa ustálenej judikatúry v oblasti ochranných známk pod zápisnú výlukou zakotvenú v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach spadajú len tie údaje alebo označenia, ktoré „*sa stali používanými (obvyklými) v bežnom jazyku alebo zaužívanými v poctivých obchodných zvyklostiach na označovanie tovarov alebo služieb, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky*“ (rozsudky Súdneho dvora zo 16. marca 2006 vo veci T-322/03, bod 49 a zo 4. októbra 2011 vo veci C-517/99, bod 31). Súdny dvor v tejto súvislosti zdôraznil, že obvyklosť (bežný charakter) ochrannej známky možno posúdiť len jednak vzhľadom na tovary alebo služby, ktorých sa ochranná známka týka, hoci predmetné ustanovenie na ne výslovne neodkazuje, a jednak vzhľadom na jej chápanie cieľovou skupinou verejnosti (rozsudok vo veci T-322/03, už citovaný, bod 49). Nie je teda rozhodné, či označenie, ako také, je slovom bežnej slovnej zásoby. Dôležitá je skutočnosť, či sa toto označenie obvykle používa v bežnej reči alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v spojení (na označenie) s dotknutými tovarmi alebo službami. Napríklad slová ako „koruna“, „hviezda“, „peha“, „Dunaj“ patria do bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka, avšak vo vzťahu k mnohým tovarom a službám môžu riadne plniť funkciu ochrannej známky (napr. oplátky Koruna, kino Hviezda, kaderníctvo Peha, hotel Dunaj) a nemožno ich označiť za označenia, ktoré sa obvykle používajú v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v spojení s dotknutými tovarmi alebo službami.

Majiteľ v súvislosti s vyjadrením navrhovateľa v rozklade, že na základe výsledkov verejného prieskumu by bolo zrejme možné presnejšie stanoviť, či je slovo „Frndžalica“ bežne verejnosťou používané, poukázal na to, že navrhovateľ je ten, koho zaťažuje dôkazná povinnosť. Úrad v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Navrhovateľ nepredložil v tomto konaní žiadny prieskum a jeho dohady o možnom výsledku takéhoto prieskumu sú pre posúdenie predmetnej veci nerozhodné.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že majiteľ nevyrába žiadny výrobok s označením „Frndžalica“, majiteľ konštatoval, že uvedené tiež nie je pre posúdenie predmetnej veci relevantné, pričom poukázal tiež na skutočnosť, že z ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyplýva, že majiteľ ochrannej známky môže začať používať ochrannú známku do piatich rokov od jej zápisu do registra. Rovnako za bezpredmetné považoval konštatovanie navrhovateľa, že na trhu sa už nachádza liehovina „Pacho Matrtaj Frndžalica“ od pána F. a liehovina „Zizak Frndžalica“, ktorej výrobcom je spoločnosť, v ktorej jediným spoločníkom je navrhovateľ. K uvedenému majiteľ pripomenul, že tieto výrobky boli uvedené na trh po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom pre posúdenie predmetnej veci sú v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach podstatné skutočnosti a dôkazy, ktoré sa vzťahujú na obdobie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 17. májom 2013.

Pokiaľ ide o záver navrhovateľa, že majiteľ nemá v úmysle používať napadnutú ochrannú známku na označenie svojho výrobku, ale chce škodiť iným výrobcom, ktorí označenie „Frndžalica“ na svojich výrobkoch používajú, majiteľ pripomenul, že má výlučné právo používať napadnutú ochrannú známku pre zapísané tovary alebo služby a bez jeho súhlasu nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby označenia zhodné alebo zameniteľne podobné s jeho ochrannou známkou. Prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 17. mája 2013 a liehoviny „Pacho Matrtaj Frndžalica“ a „Zizak Frndžalica“, na ktoré poukazuje navrhovateľ, boli uvedené na trh po viac ako dvoch rokoch od podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Majiteľ ďalej uviedol, že po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľ, ako aj niektoré iné osoby podali na úrade prihlášky ochranných známk, ktorých predmetom boli označenia zameniteľné s napadnutou ochrannou známkou. Za týchto okolností, ak majiteľ podniká právne kroky na ochranu svojich práv z napadnutej ochrannej známky voči výrobcom vyššie uvedených liehovín a proti neskorším prihláškam zameniteľných ochranných známk, len dovoleným spôsobom uplatňuje svoje práva k napadnutej ochrannej známke, ktoré mu zákon priznáva. Takéto konanie majiteľa preto nemožno označiť za nekalosúťažné, ako tvrdil navrhovateľ.

Majiteľ tiež poukázal na skutočnosť, že 5. augusta 2015 podal navrhovateľ prihlášku slovej ochrannej známky č. spisu POZ 1632-2015 „Frndžalica“ pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede č. 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené svedčí o tom, že navrhovateľ sa snaží získať výhradné právo na používanie označenia „Frndžalica“ v spojení s alkoholickými nápojmi a zabrániť tak iným výrobcam, aby používali toto označenie pre alkoholické nápoje. Hoci navrhovateľ účelovo obviňuje majiteľa zo snahy škodiť iným výrobcam, on sám sa prostredníctvom prihlášky slovej ochrannej známky „Frndžalica“ usiluje o dosiahnutie takého istého postavenia, zatiaľ čo majiteľ len dovoleným spôsobom uplatňuje svoje práva, ktoré mu zákon priznáva.

Majiteľ odmietol navrhovateľovo prirovnanie posudzovaného prípadu k situácii, keď by si dal niektorý výrobca zapísať ako slovnú ochrannú známku do registra označenie „slivovica“ a následne by bránil ostatným subjektom v tom, aby používali toto slovo na svojich alkoholických nápojoch. Majiteľ zastal názor, že takéto prirovnanie navrhovateľa nie je primerané, pretože označenie „slivovica“ je vo vzťahu k alkoholickým nápojom výlučne opisným označením, označujúcim druh, resp. kategóriu liehoviny, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka „Frndžalica“ pozostáva z vymysleného označenia, ktoré nepredstavuje pomenovanie výrobku (liehoviny), ani žiadnej z jeho vlastností.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že slovo „Frndžalica“ v slovenskom jazyku v čase výroby filmu už bolo a tvorcovia filmu ho iba použili, majiteľ opätovne poukázal na to, že navrhovateľa zaťažuje v tomto konaní dôkazná povinnosť ohľadom jeho tvrdení a navrhovateľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že slovo „Frndžalica“ bolo súčasťou slovenského jazyka ešte pred nakrútením uvedeného filmu. Ide preto o ďalšie nepodložené tvrdenie navrhovateľa.

Majiteľ na preukázanie svojich tvrdení v prílohe vyjadrenia o rozklade predložil výtlačky zo stránky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky [www.culture.gov.sk](http://www.culture.gov.sk) a opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1973/2014-110/10343 z 13. júna 2014.

Na základe uvedeného možno podľa majiteľa konštatovať, že rozklad navrhovateľa nie je dôvodný, pretože napadnutá ochranná známka mala v čase zápisu do registra rozlišovaciú spôsobilosť a nebola tvorená výlučne označeniami, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku vo vzťahu k tovarom, pre ktoré bola zapísaná.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol podaný rozklad a potvrdil napadnuté rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54a ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Podľa § 37 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad zamietne aj v prípade, ak na základe vyjadrenia majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 241503 „Frndžalica“ majiteľa ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. Mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, s právom prednosti od 17. mája 2013, bola 15. januára 2016 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „liehoviny“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v rozsahu posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o vecné posúdenie predmetného návrhu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že v preskúvanom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, či napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra (15. januára 2016) predstavovala označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a/alebo označenie tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu nárokovovaných tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Účelom prekážky zápisnej spôsobilosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je zabezpečenie, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Ide o označenia, akými sú označenia (značky) zaručujúce, že výrobok takto označený má určité vlastnosti, označenia zaručujúce

určité funkčné hodnoty špecifické pre výrobok, označenia výstražné, manipulačné označenia, údaje o recyklovateľnosti, označenia určujúce ako zaobchádzať s obalom tovaru a ďalšie.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že pri skúmaní dôvodnosti návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach je rozhodujúci okamih zápisu napadnutej ochrannej známky do registra, čiže skutočnosť, ako napadnutú ochrannú známku vnímal spotrebiteľ v čase jej zápisu do registra.

Navrhovateľ na preukázanie svojich tvrdení v súvislosti s podaným návrhom predložil nasledovné dôkazové materiály:

- kópiu výsledkov vyhľadávania významu slova frndžať zo stránky <http://slovníky.korpus.sk> (dôkaz č. 1),
- uznesenie Okresného súdu Košice I, č. k. 26CbPv/1/2016-64 z 8. marca 2016 (dôkaz č. 2).

Majiteľ spolu so svojím vyjadrením o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložil nasledovné doklady:

- kópiu výsledkov vyhľadávania významu slova „frndžalica“ zo stránky <http://slovník.juls.savba.sk> (dôkaz č. 3),
- notársku zápisnicu z 11. decembra 2015 (dôkaz č. 4),
- výpis z registra úradu týkajúci sa prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1632-2015 „FRNDŽALICA“ (dôkaz č. 5),
- výpis z registra Úradu priemyslového vlastníctví Českej republiky týkajúci sa ochrannej známky č. 329710 „Frndžalica“ (dôkaz č. 6),
- výtlačky zo stránok [www.csfd.cz](http://www.csfd.cz) a [www.ceskatelevize.cz](http://www.ceskatelevize.cz) (dôkaz č. 7).

Majiteľ spolu so svojím vyjadrením o rozklade predložil nasledovné dôkazové materiály:

- výtlačok zo stránky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky [www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikacne-prirucky-c6.html](http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikacne-prirucky-c6.html) (dôkaz č. 8),
- opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1973/2014-110/10343 z 13. júna 2014 (dôkaz č. 9).

V súvislosti s navrhovateľom a majiteľom predloženými dôkazovými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné.

Z predložených výsledkov vyhľadávania na stránke <http://slovníky.korpus.sk> (dôkaz č. 1) vyplynulo, že v slovníkoch slovenského jazyka: Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003, Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2013, Slovník súčasného slovenského jazyka z roku 2006, Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004, Slovník slovenského jazyka z roku 1959 - 1968, sa nachádza slovo frndžať s významom „rýchlo sa pohybovať; letieť a pritom vydávať svištiaci zvuk; frngat“.

Predloženým uznesením Okresného súdu Košice I z 8. marca 2016 (dôkaz č. 2) bol zamietnutý návrh na nariadenie predbežného opatrenia navrhovateľa ST. NICOLAUS, a. s. (v posudzovanom prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky), ktorým sa domáhal, aby súd uložil odporcom: 1. Zizak, s. r. o. a 2. Brooklyn Fiscal Management Inc. zdržať sa výroby, skladovania, umiestňovania na trh, ponuky, prezentácie a predaja liehoviny „Frndžalica 63 %“ a liehoviny „ZIZAK Frndžalica 63%“. Na strane 11 predmetného uznesenia súd uviedol, že „s prihliadnutím na populárnu slovenskú filmovú komédiu *Pacho, hybský zbojník si priemerný spotrebiteľ spája silnú pálenku s označením Frndžalica*“. Ďalej súd v uznesení konštatoval: „Keďže sa jedná o všeobecne používané a zaužívané označenie silnej liehoviny (pálenky) a nejedná sa o slovo vytvorené, resp. vymyslené navrhovateľom, je namieste aj otázka relevantnosti zápisu predmetnej slovnej ochrannej známky, predmetného pojmu (označenia) Frndžalica do registra ochranných známok“.

Predložený výpis zo stránky <http://slovník.juls.savba.sk> (dôkaz č. 3) obsahuje výsledky vyhľadávania pre slovo „frndžalica“. Výsledky uvedeného hľadania preukázali, že v slovníkoch uvedených na tejto stránke sa slovo „frndžalica“ nenachádza. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ide o internetový vyhľadávací nástroj Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, ktorý umožňuje vyhľadať konkrétne slovo v súčasných slovníkoch (Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu, Slovník súčasného slovenského jazyka, Slovník cudzích slov (akademický), Synonymický slovník slovenčiny, Slovník slovenského jazyka) a tiež v historických slovníkoch (napr. Historický slovník slovenského jazyka),

ale aj v iných relevantných zdrojoch, ako sú napr. Databáza priezvisk na Slovensku, Názvy obcí na Slovensku a pod.

Predložená notárska zápisnica z 11. decembra 2015 (dôkaz č. 4) osvedčuje obsah webovej stránky navrhovateľa [www.zizak.eu](http://www.zizak.eu) v tento deň, podľa ktorého boli na predmetnej stránke zobrazené viaceré informácie a medzi nimi aj ponuka liehoviny označenej ako „Frndžalica“ a „ZIZAK Frndžalica“.

Na základe predloženého výpisu z registra prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1632-2015 (dôkaz č. 5) je zrejmé, že 5. augusta 2015 bola na úrad podaná prihláška slovnej ochrannej známky č. spisu POZ 1632-2015 „FRNDŽALICA“ pre tovary a služby v triede 21, 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľom predmetnej prihlášky bol Ing. Otto Z., Poprad, ktorý je v posudzovanom prípade v postavení navrhovateľa.

Podľa predloženého výpisu Úradu průmyslového vlastnictví České republiky týkajúceho sa ochrannej známky č. 329710 „Frndžalica“ (dôkaz č. 6) je zrejmé, že ide o slovnú ochrannú známku s právom prednosti od 23. apríla 2012, zapísanú do registra 13. februára 2013 pre tovary v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľom uvedenej ochrannej známky je Ing. Štefan P., Trnava, Slovenská republika.

Predložené výtlačky zo stránok [www.csfd.cz](http://www.csfd.cz) a [www.ceskatelevize.cz](http://www.ceskatelevize.cz) (dôkaz č. 7) obsahujú informácie týkajúce sa legendárnej filmovej komédie režiséra Martina Tápáka s názvom Pacho, hybský zbojník. V krátkom obsahu filmu na stránke [www.ceskatelevize.cz](http://www.ceskatelevize.cz) sa spomína aj „smrteľne silná pálenka frndžalica“. Na výtlačku zo stránky [www.csfd.cz](http://www.csfd.cz) sa okrem krátkeho obsahu a informácií týkajúcich sa tohto filmu nachádza aj údaj o jeho vysielaní na televíznej stanici Markíza (31. augusta 2016 a 3. septembra 2016). Pod článkom je zobrazených päť komentárov českých a slovenských užívateľov z roku 2004, 2005, 2006, 2009 a 2012.

Predložený výtlačok zo stránky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky [www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikacne-prirucky-c6.html](http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/kodifikacne-prirucky-c6.html) (dôkaz č. 8) obsahuje informácie týkajúce sa tzv. kodifikačných príručiek, ktorými sa zabezpečuje celospoločensky jednotná podoba, tzv. kodifikovaná podoba štátneho jazyka, ktorá je v istých oblastiach používania záväzná. Z predmetného výtlačku vyplýva, že pod pojmom kodifikácia (reglementácia, predpis, zjednocovanie) rozumieme súbor pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v kodifikačných príručkách. Záväznosť kodifikácie vyhlasuje orgán ústrednej štátnej správy, u nás je to Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V opatrení ministerstva kultúry, ktoré bolo prijaté 13. júna 2014 sú zahrnuté posledné vydania základných kodifikačných príručiek slovenského jazyka, ktorými sú: *Pravidlá slovenskej výslovnosti* a *Pravidlá slovenského pravopisu* pre oblasť správnej výslovnosti a správneho zapisovania zvukovej reči (pravopis), *Krátky slovník slovenského jazyka* pre oblasť slovnej zásoby a *Morfológia slovenského jazyka* pre oblasť tvaroslovnia (skloňovanie a časovanie).

V predloženom opatrení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1973/2014-110/10343 z 13. júna 2014 (dôkaz č. 9) sa uvádza, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, schvaľuje kodifikovanú podobu štátneho jazyka obsiahnutú v týchto kodifikačných príručkách:

- a) Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2013,
- b) Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2003,
- c) Král, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin, Matica slovenská, 2. vydanie 2009,
- d) Ružička, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že navrhovateľovi sa nepodarilo preukázať, že označenie „Frndžalica“ bolo v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra označením bez rozlišovacej spôsobilosti, resp. označením tvoreným výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach. Z predložených dokladov podľa prvostupňového orgánu nevyplývalo, že slovo „frndžalica“ je slovom z bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka, ktoré spotrebiteľská verejnosť nárokováných tovarov bežne používa a vníma ako označenie liehovín. V slovníkoch slovenského jazyka sa slovo „frndžalica“ nenachádza, obsahujú len slovo frndžať s významom „rýchlo sa



pohybovať; letieť a pritom vydávať svištiaci zvuk; frngat“). Podľa prvostupňového orgánu slovo „frndžalica“ predstavuje vymyslený výraz, ktorý neoznačuje výrobok, ktorý by si spotrebiteľ pod týmto výrazom konkrétne predstavil. Skutočnosť, že toto slovo bolo použité v obľúbenom filme a verejnosť by ho mohla poznať, nie je dostatočná na konštatovanie uplatnených zápisných výluk.

Navrhovateľ v podanom rozklade nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že slovo „frndžalica“ nie je slovom z bežnej slovnej zásoby, ktoré verejnosť používa pri bežnom hovorovom styku. Naopak uviedol, že ide o bežne používané slovo, ktoré ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto nemôže byť zapísané ako ochranná známka do registra. V tejto súvislosti odmietol poukaz prvostupňového orgánu na výsledky vyhľadávania slova „frndžalica“ v slovníkoch slovenského jazyka, pretože tvorcovia slovníkov nie sú ničím právne viazaní ani zodpovední za to, že dávajú do slovníka všetky slová, ktoré slovenský národ používa, a preto je len otázkou náhody, či určité slovo, najmä to menej používané, sa do slovníka dostane alebo nie.

Pri skúmaní vecných dôvodov týkajúcich sa návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnutá ochranná známka predstavuje slovné označenie „Frndžalica“, napísané štandardným typom písma s použitím veľkého začiatočného písmena „F“ a ostatných malých tlačných písmen.

V prípade napadnutej ochrannej známky je posúdenie uplatnených zápisných výluk potrebné vykonať vo vzťahu k zapísaným tovarom „liehoviny“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a z hľadiska vnímania spotrebiteľskou verejnosťou, ktorú v posudzovanom prípade tvorí predovšetkým dospelá časť verejnosti, keďže ide o alkoholické nápoje, ktorú tvoria konzumenti alkoholických nápojov a tiež obchodné kruhy zaoberajúce sa predajom a distribúciou alkoholických nápojov.

Čo sa týka posúdenia otázky, ako relevantná spotrebiteľská verejnosť nárokováných tovarov vníma slovo „frndžalica“, resp. otázky, či ide o slovo z bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka, ktoré spotrebiteľská verejnosť nárokováných tovarov bežne vníma a používa ako označenie liehovín, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny postup prvostupňového orgánu, ktorý pri tomto posúdení, za relevantné zdroje informácií považoval slovníky slovenského jazyka - Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003, Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2013, Slovník súčasného slovenského jazyka z roku 2006, Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004, Slovník slovenského jazyka z roku 1959 - 1968. O správnosti tohto postupu svedčí aj skutočnosť, ktorá vyplynula z dôkazov č. 8 a 9, a to, že prvé dva z vymenovaných slovníkov, t. j. Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003 a Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2013, predstavujú tzv. kodifikačné príručky, ktoré obsahujú kodifikovanú podobu štátneho jazyka. Okrem toho, že zachytávajú slovnú zásobu spisovnej slovenčiny v prísnom výbere, teda nie v náhodnom výbere, ako tvrdil navrhovateľ, plnia aj tzv. normatívnu, resp. kodifikačnú funkciu, čím pozitívne pôsobia na ustáľovanie normy v slovnej zásobe súčasnej spisovnej slovenčiny. Vzhľadom na to, že vyhľadávanie v uvedených slovníkoch nepreukázalo výskyt slova „frndžalica“, ale len slova „frndžať“, ktoré predstavuje odlišnú slovnú jednotku s významom „rýchlo sa pohybovať; letieť a pritom vydávať svištiaci zvuk; frngat“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z uvedených slovníkov slovenského jazyka nevyplýva, že slovo „frndžalica“ je slovom bežnej slovnej zásoby, ktoré by spotrebiteľská verejnosť vnímala, resp. používala ako označenie liehovín.

Za relevantný dôkaz, ktorý by svedčil o tvrdení navrhovateľa, že v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra spotrebiteľia vnímali slovo „frndžalica“ ako bežne používané na označenie liehovín, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje ani konštatovanie Okresného súdu Košice I v predloženej uznesení z 8. marca 2016 (dôkaz č. 2), a to že označenie „frndžalica“ je „všeobecne používané a zaužívané označenie silnej liehoviny (pálenky)“. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že otázka rozlišovacej spôsobilosti označenia „frndžalica“ bola v súdnom konaní predbežnou otázkou (§ 194 Civilného sporového poriadku), ktorú bol súd oprávnený posúdiť v rámci konkrétneho civilného súdneho konania, avšak posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti označení, ktoré majú byť zapísané ako ochranné známky, resp. konanie o neplatnosti ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti patrí podľa zákona o ochranných známkach do kompetencie Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorý uvedenú otázku skúma v rámci samostatného konania podľa tohto osobitného zákona.

V súvislosti so skutočnosťou, že slovenskí spotrebiteľia môžu poznať predmetné slovo v súvislosti s populárnym slovenským komediálnym filmom „Pacho, hybský zbojník“, v ktorom bolo použité na označenie tajomného a silného alkoholického nápoja, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že hoci časť

relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá videla tento film, sa s predmetným slovom stretla, uvedené však, bez ďalších dôkazov, nie je dostatočné na vyvodenie záveru, že relevantná spotrebiteľská verejnosť nárokováných tovarov v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra tento pojem vnímala ako bežne používané označenie alkoholických nápojov (liehovín). Skutočnosť, že určitý výraz bol v konkrétnom filme použitý na označenie niečoho (v tomto prípade výraz „frndžalica“ na označenie silnej liehoviny, ktorú pila filmová postava, Pacho, hybský zbojník), nie je dôkazom o tom, že tento výraz bol na označovanie druhovo rovnakých tovarov bežne používaný. Vychádzajúc z posúdenia zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky vykonaného úradom v čase jej zápisu do registra a vzhľadom na dôkazy predložené v tomto konaní (skutočnosť, že slovo „frndžalica“ bolo v čase zápisu napadnutej ochrannej známky používané a vnímané slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou ako bežné označenie liehovín, nebola preukázaná), orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že označenie „frndžalica“ bolo v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané vo vzťahu k tovarom liehoviny ako fantazijné, bez spojenia s konkrétnym významom, resp. časťou verejnosti bolo síce vnímané ako slovo, s ktorým sa už stretli, avšak len v spojitosti s konkrétnym filmom, ako so slovom, ktoré v tomto filme označovalo silnú pálenku, ktorú pil Pacho, hybský zbojník, avšak vo vzťahu k tovarom liehoviny nebolo toto slovo ani v takomto prípade vnímané ako bežne používané na označovanie liehovín.

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa v rozklade, že slovo „frndžalica“ sa v spomínanom filme neobjavilo prvýkrát, ale že tvorcovia uvedeného filmu len použili už existujúce slovo, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ani táto skutočnosť nebola navrhovateľom preukázaná. O tom, že ide o bežne používané označenie liehovín tiež nesvedčí existencia dvoch platných ochranných známk, obsahujúcich toto slovo a zapísaných pre tovary liehoviny a ani rad podaných prihlášok ochranných známk, z ktorých väčšina je podaných samotným navrhovateľom. Rozhodujúce pre toto posúdenie je totiž vnímanie spotrebiteľa, ktoré neodráža počet podaných prihlášok ochranných známk a ani samotný zápis dvoch ochranných známk v registri.

Orgán rozhodujúci o rozklade tiež považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu navrhovateľa, že prvostupňový orgán mal ako relevantnejší zdroj na posúdenie splnenia či nesplnenia podmienok na zápis napadnutej ochrannej známky do registra použiť prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom malo byť zistenie, či spotrebiteľia poznajú slovo „frndžalica“, príp. ako vnímajú toto slovo. Navrhovateľ uviedol, že pri takomto verejnom prieskume by dostatočné percento opýtaných odpovedalo, že ide o silnú pálenku. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že navrhovateľ ani tento svoj názor nijakým dôkazom (prieskumom verejnej mienky) nepreukázal. V prípade návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach je to práve navrhovateľ, ktorý nesie dôkazné bremeno spojené s preukázaním oprávnenosti podaného návrhu (§ 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach). Je na navrhovateľovi aby preukázal, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra v rozpore s platnými právnymi predpismi, t. j. v posudzovanom prípade, že v čase jej zápisu do registra predstavovala označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a/alebo označenie tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Vzhľadom na to, že navrhovateľ nepredložil prieskum verejnej mienky, jeho domnienky či presvedčenie o možnom výsledku takéhoto prieskumu, resp. jeho relevantnosti pre posúdenie predmetnej veci sú bezpredmetné.

Napokon orgán rozhodujúci o rozklade tiež poukazuje na to, že tvrdenie navrhovateľa o tom, že označenie „frndžalica“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a napĺňa podmienky zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, nevyznieva príliš presvedčivo aj s ohľadom na skutočnosť, že 5. augusta 2015 podal navrhovateľ na úrad prihlášku slovnej ochrannej známky „FRNDŽALICA“, č. spisu POZ 1632-2015, okrem iného aj pre tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 a služby „*maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené je možné konanie navrhovateľa hodnotiť ako protirečivé, pretože kým v prípade prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1632-2015 považoval slovné označenie „frndžalica“ za spôsobilé zápisu, v prípade napadnutej ochrannej známky podal návrh na jej vyhlásenie za neplatnú z dôvodu nesplnenia podmienok zápisnej spôsobilosti v čase jej zápisu. Na objasnenie skutkového stavu, resp. súvislostí týkajúcich sa návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné doplniť, že práve napadnutá ochranná známka spolu s prihláškou ochrannej známky „FRNDŽALICA“, č. spisu POZ 5375-2013 (Ing. Jozefa F.) predstavujú prekážku zápisu (§ 6 zákona o ochranných známkach) pre prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1632-2015, ktorej prihlasovateľom je navrhovateľ.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné tiež uviesť že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neuviedol, že slovo „frndžalica“ je vymyslené majiteľom napadnutej ochrannej známky, a teda má rozlišovaciu schopnosť, ako to tvrdí navrhovateľ v podanom rozklade. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia „frndžalica“ podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach neriešil otázku autorstva či pôvodcovstva označenia „frndžalica“. Ako správne uviedol prvostupňový orgán, pre hodnotenie uvedených zápisných výluk nie je takéto posúdenie relevantné a úrad ho môže vykonať len na základe návrhu (námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra alebo návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky) podaného oprávnenou osobou v zmysle § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s prirovnaním navrhovateľa, ktorý posudzovanú vec prirovnal k situácii, kedy by si niekto dal zapísať ochrannú známku „Slivovica“ a následne by napádal všetkých ostatných, či už existujúcich alebo aj potenciálnych, výrobcov slivovice, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že navrhovateľ porovnáva dva skutkovo odlišné prípady. Zatiaľ čo označenie „Slivovica“ je vo vzťahu k alkoholickým nápojom nesporne opisným označením, označujúcim druh, resp. kategóriu liehoviny [slivovica – liehový nápoj zo slivák (Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA, VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, Bratislava, 1997)], napadnutá ochranná známka „Frndžalica“ je fantazijným, resp. vymysleným označením, v prípade ktorého nebolo preukázané, že predstavuje bežné označenie výrobku (liehoviny).

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že navrhovateľovi sa v konaní nepodarilo preukázať, že slovo „Frndžalica“ vo vzťahu k zapísaným tovarom „liehoviny“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a z hľadiska vnímania spotrebiteľskou verejnosťou v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra predstavovalo slovo z bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka, ktoré priamo označovalo konkrétny výrobok či tovar, resp. že by ho spotrebiteľia vnímali ako údaj obvyklý v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach na označenie alkoholických nápojov (liehovín). Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že v konaní nebolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra v rozpore s podmienkami ustanovenými zákonom.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že nedošlo k naplneniu podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a d) tohto zákona. Prvostupňový orgán preto rozhodol správne, keď návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 241503 „Frndžalica“ za neplatnú zamietol.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
Ing. Otto Z.  
Poprad

II.  
G. Lehnert, k. s.  
Rajská 7  
811 08 Bratislava