



Banská Bystrica 11.1.2016

POZ 5352-2013 /N-3-2016/St

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Miláčik Originál“ do registra ochranných známk, prihláseného 21.5.2013 prihlasovateľom LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5352-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Miláčik Originál“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5352-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.12.2013 podané námietky, ktoré sa týkajú všetkých tovarov zverejneného označenia v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a uviedol, že reálne začal používať označenie „Miláčik“ už v roku 2008 pre tovary „*mliečne smotanové dezerty*“. Podľa namietateľa toto označenie je podobné so zverejneným označením a nadobudlo dlhodobým a masívnym používaním pre jeho osobu rozlišovaciu spôsobilosť, a to napriek formálnej existencii zapísanej ochrannej známky prihlasovateľa „MILÁČIK“ č. 210826, ktorej používanie však prihlasovateľ nevie preukázať skôr, ako od septembra 2010. Chronologicky je teda starším a reálne používaným označením označenie namietateľa a formálna existencia ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 prihlasovateľa je v súčasnosti napadnutá konaním o vyhlásenie tejto ochrannej známky za neplatnú z dôvodu jej nepoužívania 5 rokov od jej zápisu. Namietateľ dodal, že nezapísané označenie „Miláčik“ tak používal už 2 roky predtým, ako prihlasovateľ vstúpil na trh so svojim výrobkom.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu zverejneného označenia s nezapísaným označením z jednotlivých hľadísk a v tejto súvislosti uviedol, že dominantným prvkom zverejneného označenia je slovo „Miláčik“, ktoré je identické s nezapísaným označením, a podľa ktorého sa bude spotrebiteľ orientovať na trhu relevantných tovarov, pretože ďalšie slovo „Originál“ zverejneného označenia je oproti slovu „Miláčik“ menšie a je napísané nevýrazným písmom. Na základe uvedenej skutočnosti namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho a sémantického hľadiska a podobné, až zhodné z fonetického hľadiska.

V súvislosti s tovarmi „*mliečne smotanové dezerty*“ nezapísaného označenia a tovarmi prihlasovanými pre zverejnené označenie v triedach 5, 29 a 30 namietateľ uviedol, že tovary „*mliečne výrobky; smotanové dezerty*“ v triede 29 sú zhodné a zvyšné tovary sú výrazne podobné, keďže úzko súvisia s uvedenými zhodnými tovarmi.

Ďalej namietateľ uviedol, že obdobne možno konštatovať o tovaroch v triede 30, ktoré svojim charakterom

spadajú do okruhu podobných výrobkov, ako sú výrobky namietateľa. V oboch porovnávaných prípadoch ide o tovary tzv. sladkého občerstvenia, tovary na báze mlieka, predávané na rovnakých miestach a určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Čo sa týka tovarov zverejneného označenia v triede 5, namietateľ v súvislosti s nimi konštatoval, že ide o tovary podobné tovarom v triedach 29 a 30, a teda jednoznačne aj tovarom namietateľa. Vzhľadom na charakter daných tovarov ako nápojov, resp. potravín, účel a spôsob ich použitia, a v prípade „*sladových mliečnych nápojov na lekárske účely; mliečnych fermentov na farmaceutické účely; mliečného cukru na farmaceutické účely; laktózy na farmaceutické účely; mliečného tuku; mlieka obohateného bielkovinami a sušeného mlieka pre dojčatá*“ aj vzhľadom na povahu (tovary na báze mlieka), je možné ich vnímanie posúdiť z hľadiska spotrebiteľa ako tovary podobné. Toto konštatovanie podľa namietateľa podporujú i predajné miesta týchto tovarov a cieľová skupina spotrebiteľskej verejnosti.

Keďže porovnávané označenia a ich tovary sú podobné, niektoré dokonca až zhodné, tak je splnená prvá podmienka ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ uviedol, že historicky bolo označenie „Miláčik“ používané pred rokom 1989, kedy ho používal Milex Bratislava š.p., ktorý po zmene režimu zanikol a všetkým jeho bývalým prevádzkam, novým štátnym podnikom ako právnym nástupcom, ostalo právo používať toto označenie na základe vzájomnej dohody. V rozpore s touto dohodou si právny predchodca prihlasovateľa podal žiadosť o zápis slovnnej ochrannej známky „Miláčik“ č. 178620. Existencia tejto zapísanej ochrannej známky umožnila prihlasovateľovi v roku 2004 prihlásenie ďalšej slovnnej ochrannej známky „MILÁČIK“. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ toto označenie vôbec nepoužíval, je možné prihlásenie oboch vyššie uvedených ochranných známk vyhodnotiť ako právny úkon s cieľom blokácie označenia pre ostatných účastníkov relevantného trhu. Ochranná známka „MILÁČIK“ č. 210826 bola zapísaná v roku 2005, prihlasovateľ ju však naďalej nepoužíval na žiadnom zo svojich výrobkov. Naopak, v tom čase bol namietateľ jediným subjektom na trhu Slovenskej republiky, ktorý označenie „Miláčik“ reálne používal a označoval ním svoje výrobky, a to v značných obchodných objemoch. V dobrej viere a v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami legálne vyrábal a používal toto označenie, ktoré historicky bolo súčasťou portfólia výrobkov právneho predchodcu namietateľa, a ktoré v tom čase nepoužíval nijaký iný subjekt na trhu. Ďalej namietateľ uviedol, že využil svoje právo a legálnym postupom sa snažil zosúladiť tento faktický stav s právnym stavom existencie formálnej ochrany pre Levické mliekarne a.s. Legálne a právne korektne inicioval konania o zrušenie formálne zapísaných vyššie uvedených ochranných známk prihlasovateľa. Namietateľ v konaní o vyhlásenie ochrannej známky „Miláčik“ č. 178620 za neplatnú z dôvodu jej nepoužívania bol úspešný a dňom 8.4.2009 bola staršia ochranná známka „Miláčik“ č. 178620 zrušená. Namietateľ inicioval aj začatie obdobného konania o druhej slovnnej ochrannej známke „MILÁČIK“ č. 210826. V tomto konaní, podľa presvedčenia namietateľa, opätovne prihlasovateľ nepreukázal použitie ochrannej známky v rozhodnom období a ochrannú známku začal kvalifikovane používať až po tom, čo uplynula lehota 5 rokov od jej zápisu.

K námietkam namietateľ predložil viaceré dôkazové materiály (faktúry z obdobia rokov 2008 až 2013 v celkovom počte 158 ks), ktoré podľa neho jasne preukazujú používanie označenia „Miláčik“ ním v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto používanie nemá iba miestny dosah.

Namietateľ uviedol, že okrem intenzívnej výrobnjej a obchodnej činnosti, veľmi starostlivo budoval a buduje imidž označenia „Miláčik“ prostredníctvom rozsiahlych spotrebiteľských súťaží zameraných na cieľovú skupinu spotrebiteľov. Tiež zviditeľňuje svoje označenie formou reklamnej kampane, ktorú organizujú predovšetkým veľké obchodné reťazce. Namietateľ na podporu svojich tvrdení predložil viaceré dôkazové materiály (letáky spotrebiteľská súťaž, akciové letáky obchodných reťazcov Tesco, Hypernova, Coop Jednota Supermarket Tempo, Kaufland), pochádzajúce z obdobia jún 2011 až apríl 2013.

Ďalej namietateľ uviedol, že pri zohľadnení faktu, že prihlasovateľ je s označením „Miláčik“ prítomný na trhu až od roku 2010, pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia pre namietateľa v tomto spore je potrebné zohľadniť najmä (i) prvenstvo namietateľa v používaní označenia na relevantnom trhu mliečnych výrobkov, (ii) časové obdobie používania označenia namietateľom i prihlasovateľom, (iii) rozsah (počítaný na ks) výrobkov s predmetným označením dodaných do obchodnej siete.

Podľa namietateľa existencia dvoch subjektov na trhu, ktorí používajú identické alebo podobné označenie, neznamená automaticky vylúčenie možnosti, že pre jeden subjekt môže toto označenie nadobudnúť

rozlišovaciú spôsobilosť, nakoľko ho používa dlhšie, vo väčšom objeme, intenzívnejšie, podporuje ho mnohými reklamnými a marketingovými aktivitami a podobne.

Namietateľ uviedol, že predložené faktúry svedčia o viac ako päťročnom intenzívnom a masívnom používaní nezapísaného označenia „Miláčik“, ktoré spolu so spotrebiteľskými súťažami dostatočne preukazujú splnenie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre namietateľa.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary.

Listom úradu z 10.1.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 15.5.2014 zhrnul argumenty namietateľa, a potom uviedol, že je majiteľom ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, prihlásenej 7.5.2004 a zapísanej 10.8.2005 pre tovary v triedach 5, 29 a 30. Z dôkazov pripojených k námietkam vyplýva, že namietateľ začal používať označenie „Miláčik“ viac ako štyri roky po prihlásení ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 a viac ako tri roky po jej zápise, a preto nemožno považovať namietateľa za predchádzajúceho užívateľa vo vzťahu k staršej ochrannej známke „MILÁČIK“ č. 210826 prihlasovateľa.

Prihlasovateľ citoval ustanovenia § 8 ods. 1 a § 8 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a uviedol, že v zmysle uvedených ustanovení predstavuje používanie označenia zameniteľného so staršou ochrannou známkou porušenie práv majiteľa ochrannej známky. K základným princípom platným v právnom štáte patrí zásada nemo turpitudinem suam allegare potest, tzn. nikto nemôže mať prospech z vlastného protiprávneho konania. Používaním označenia zameniteľného so staršou ochrannou známkou preto užívateľ nemôže nadobudnúť žiadne práva, nieto ešte na úkor majiteľa staršej ochrannej známky, a teda nemôže ani získať oprávnenie zabrániť majiteľovi staršej ochrannej známky zaregistrovať si novú ochrannú známku obsahujúcu slovný prvok zhodný s jeho staršou ochrannou známkou a zároveň s označením užívateľa.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval histórii používania označenia „Miláčik“ a zopakoval tvrdenie namietateľa uvedené v námietkach. V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ dodal, že nie je mu známa existencia dohody o používaní nezapísaného označenia „Miláčik“, na ktorú sa namietateľ odvoláva. Navyše namietateľ nepredložil žiaden dôkaz o existencii takejto dohody.

Prihlasovateľ uviedol, že ochrannú známku „Miláčik“ č. 178620 si prihlásil 10.12.1993 jeho právny predchodca, spoločnosť MLIEKOSPOL a.s. Touto známkou označoval svoje mliečne výrobky až do svojho zániku, ku ktorému došlo 1.1.2004 zlúčením so spoločnosťou SOLE Slovakia a.s. Spoločnosť SOLE Slovakia a.s., ako univerzálny právny nástupca spoločnosti MLIEKOSPOL a.s., pokračovala vo výrobe mliečnych dezertov „MILÁČIK“ a 7.5.2004 si podala prihlášku ochrannej známky POZ 1566-2004 so širším zoznamom tovarov a služieb. Prihlásenie ochranných známok „Miláčik“ č. 178620 a „MILÁČIK“ č. 210826 sa uskutočnilo za účelom získania ochrany pre označenie, ktoré prihlasovatelia používali, a v žiadnom prípade ho nemožno hodnotiť ako špekulatívny právny úkon s cieľom blokácie ostatných účastníkov relevantného trhu, ako to uviedol namietateľ. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že uvedené ochranné známky on kúpil od spoločnosti SOLE Slovakia a.s. na základe zmluvy o prevode ochranných známok 7.11.2006, pričom táto zmluva nadobudla účinnosť voči tretím osobám dňom zápisu do registra ochranných známok 15.1.2007. Prihlasovateľ poznamenal, že mal od počiatku v úmysle nadviazať na výrobu mliečnych dezertov s označením „MILÁČIK“ a v roku 2010 ich skutočne začal vyrábať. Od účinnosti prevodu ochrannej známky do začiatku jej používania uplynulo približne tri a pol roka. Prihlasovateľ dodal, že nikdy predtým nevyrábal mliečne dezerty a ani nemal k dispozícii technológie a zariadenia na ich výrobu. Počas tohto obdobia musel vyvinúť technológiu na výrobu mliečnych dezertov, odskúšať ju a zaviesť do výroby a až následne mohol začať používať ochrannú známku „MILÁČIK“ pre zapísané tovary, na označovanie ktorých túto ochrannú známku používali aj jej predchádzajúci majitelia.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na pravidlo, ktoré platí v oblasti ochranných známok, a to že právo na výlučné používanie označenia získa ten, kto si ho prihlási ako prvý. V dôsledku toho, výlučné právo na používanie označenia „MILÁČIK“ nadobudli predchádzajúci majitelia ochranných známok „Miláčik“ č. 178620 a „MILÁČIK“ č. 210826 a po prevode týchto ochranných známok spoločnosť prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa, preto namietateľ nie je oprávnený používať toto označenie a nie je oprávnený brániť majiteľovi staršej ochrannej známky používať toto označenie.

Prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ sa pokúsil získať známkovú ochranu na označenie „Miláčik“, a to podaním prihlášok ochranných známkov POZ č. 1541-2008, POZ 919-2012 a POZ 1257-2012, z ktorých POZ 919-2012 bola zastavená a proti zvyšným dvom prihláškam on podal námietky.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ podal 18.8.2010 proti ochrannej známke „MILÁČIK“ č. 210826 návrh na zrušenie z dôvodu jej nepoužívania. Avšak on predložil dôkazy o používaní tejto ochrannej známky pred dňom 10.8.2010, kedy uplynulo päť rokov odo dňa jej zápisu, a tak neboli splnené podmienky na jej zrušenie. Prihlasovateľ tak preukázal používanie označenia „MILÁČIK“ pre „*smotanové dezerty*“, t. j. pre tovary zhodné s tými, ku ktorým namietateľ doložil dôkazy o používaní.

Prihlasovateľ je presvedčený, že namietateľ nemá právo k nezapísanému označeniu a toto označenie pre jeho osobu nezískalo rozlišovaciu spôsobilosť. Nezapísané označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť iba vtedy, ak sa stane pre užívateľa príznačným. V čase podania námietok proti prihláške zverejneného označenia nezapísané označenie „Miláčik“ nemohlo byť pre namietateľa príznačným, pretože nebol jediným subjektom, ktorý toto označenie používal na trhu. Na označovanie svojich mliečnych dezertov ho používal od roku 2010 aj prihlasovateľ. Preto bez ohľadu na množstvo mliečnych dezertov predaných namietateľom je nemožné, aby spotrebiteľia vnímali nezapísané označenie „Miláčik“ ako príznačné pre namietateľa. Namietateľ tak nedisponuje oprávnením domáhať sa zamietnutia prihlášky zverejneného označenia, keďže nie je majiteľom práva k nezapísanému označeniu, na základe ktorého by mal právo zabrániť zápisu neskoršej prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ doložil ilustratívne dôkazy o používaní označenia „MILÁČIK“ v rokoch 2010 až 2012. Podľa prihlasovateľa si spotrebiteľia okamžite obľúbili jeho výrobky aj vďaka ich vysokej kvalite, za ktorú získal ocenenie Značka Kvality SK od Ministerstva pôdohospodárstva v rokoch 2011 a 2012.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení predložil viaceré dôkazové materiály (výpis z internetovej stránky [www.levmilk.sk](http://www.levmilk.sk), ponukové cenníky výrobkov, akciový leták Levmilk, dodacie listy, súhrnné faktúry, konsignácie k súhrnným faktúram, letáky BILLA, zoznam ocenených výrobkov Značka kvality SK 2012, odoslané faktúry a dodacie listy za mesiac september 2010 až máj 2011 doložené úradu 25.7.2011 ako dôkazy č. 10 až 18 k návrhu na zrušenie ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826), pochádzajúce z obdobia rokov 2010 až 2012.

Prihlasovateľ skonštatoval, že namietateľ predložil dôkazy o používaní označenia „Miláčik“ len v súvislosti s tovarmi „*mliečne smotanové krémy*“. Podľa prihlasovateľa avšak tento tovar nemožno považovať za podobný s tovarmi, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie v triede 5, ani s tovarmi „*sójové mlieko; syridlo; tofu; konzervované, sušené, tepelne spracované a mrazené ovocie a zelenina; ovocná dreň; rýchle občerstvenie na báze ovocia*“ v triede 29 a tiež s tovarmi „*pekárske a cukrárske výrobky; ovocné želé (cukrovinky); čokoláda; príchute do potravín (s výnimkou esencií a éterických olejov)*“ v triede 30, keďže ide o tovary, ktoré majú odlišnú povahu, účel použitia aj distribučné kanály.

Prihlasovateľ s ohľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhol, aby úrad námietky zamietol a prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra ochranných známkov pre všetky prihlasované tovary.

Namietateľ ďalej doručil úradu 25.7.2014 svoje stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že vyjadrenie prihlasovateľa je argumentačne postavené na existencii zapísanej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826. Základným argumentom pre neodôvodnenosť námietok podaných namietateľom je tvrdenie prihlasovateľa, že namietateľ používa označenie „Miláčik“ protiprávne z dôvodu existencie ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 prihlasovateľa. Prihlasovateľ zo svojej argumentácie tiež vyvodil záver, že používanie označenia „Miláčik“ namietateľom ako používateľom nezapísaného označenia je porušením práv prihlasovateľa k staršej ochrannej známke. Prihlasovateľ taktiež spochybnil status namietateľa ako užívateľa nezapísaného označenia a osoby oprávnenej podať námietky v zmysle ustanovení zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ je však presvedčený, že je legálnym držiteľom nezapísaného označenia, nakoľko toto označenie kontinuálne používal a používanie preukázal v kvalifikovanom vecnom i územnom rozsahu. Naopak, keďže prihlasovateľ nepoužíval označenie „Miláčik“ nepretržite 5 rokov od jeho zápisu ako ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, namietateľ sa legálne domáha jej zrušenia v prebiehajúcom zrušovacom konaní.

Vzhľadom na samotnú podstatu argumentácie prihlasovateľa o neoprávnenom používaní označenia

„Miláčik“ namietateľom, resp. spochybnenie samotného právneho postavenia namietateľa ako osoby oprávnenej podať námietky v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom oba argumenty sú založené na existencii napadnutej staršej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, úrad by posudzovaním argumentácie prihlasovateľa v rozhodnutí o námietkach musel zároveň posudzovať oprávnenosť, či neoprávnenosť namietateľa používať označenie „Miláčik“.

Takéto posúdenie je však podľa namietateľa priamo naviazané na vyhodnotenie používania, resp. nepoužívania ochrannej „MILÁČIK“ č. 210826, ktoré je predmetom konania o návrhu na jej zrušenie.

Aplikáciou ustanovenia § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, by v prípade úspechu namietateľa v konaní o zrušení ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 bola táto ochranná známka zrušená s účinnosťou odo dňa podania návrhu na jej zrušenie, t. j. spätne odo dňa 18.8.2010.

Vzhľadom na uvedené namietateľ konštatoval, že určenie, ktorý z účastníkov sporu o označenie „Miláčik“ je jeho oprávneným používateľom nie je predmetom tohto konania, ale vyplynie až zo samotného výsledku konania o zrušení ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 pre jej nepoužívanie.

Namietateľ uviedol, že rozhodnutím v tomto námietkovom konaní by úrad de facto i de iure prejedlikoval rozhodnutie v spore o zrušení ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, kedy by v tomto rozhodnutí musel v odôvodnení zaujať stanovisko k otázke, či je namietateľ oprávneným držiteľom nezapísaného označenia vzhľadom na ním predložené dôkazy, ako i vzhľadom na tvrdenia prihlasovateľa.

Podľa namietateľa týmto rozhodnutím by úrad zásadným spôsobom prekročil rozsah konania o námietkach v zmysle ustanovení § 7 v spojení s § 30 až 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Rovnako tak by mohlo takýmto správnym konaním a rozhodnutím v ňom vydaným dôjsť k nenapraviteľnému zásahu do práv namietateľa, ktoré je v priamom rozpore so zásadou zákonnosti (§ 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok) a zásadou rovnosti účastníkov konania (§ 4 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok).

Namietateľ vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti požiadal úrad, aby vydal rozhodnutie o námietkach až po právoplatnom ukončení konania o zrušení ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 pre jej nepoužívanie.

Ďalej namietateľ uviedol, že aké aspekty je potrebné zohľadniť pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, a akými materiálmi ich je potrebné preukázať. Namietateľ zopakoval, že uniesol dôkazné bremeno vyžadované zákonom o ochranných známkach pre majiteľa nezapísaného označenia a preukázal, že práve jeho používaním v obchodnom styku od roku 2008 na celom území Slovenskej republiky nadobudlo označenie „Miláčik“ rozlišovaciu spôsobilosť pre ním vyrábané mliečne dezerty.

V spojitosti s existenciou Značky kvality SK, udelenej prihlasovateľovi, namietateľ poznamenal, že Značka kvality SK je dostupná všetkým výrobcam produktov na území Slovenskej republiky, ktorí po splnení daných kritérií % podielu surovín pochádzajúcich priamo z územia Slovenskej republiky dostanú oprávnenie používať danú značku. Preto skutočnosti uvedené prihlasovateľom znamenajú len toľko, že prihlasovateľ o Značku kvality SK požiadal a po splnení % podielov surovín a deklarácii lokalizácie fáz výrobného procesu oprávnenie používať túto značku i získal.

Ďalej namietateľ uviedol, že neexistuje nijaký relevantný prieskum preukazujúci efekt existencie danej značky na zvýšenie predajnosti alebo na zvýšenie povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti o samotnom výrobku s daným názvom. Ako vyplýva z webovej stránky prezentujúcej značku, jej úlohou je skôr informovať spotrebiteľov o slovenských produktoch, zvyšovať spotrebiteľské povedomie o slovenských výrobkoch, podporovať spotrebu domácej potravinovej produkcie, odlíšiť slovenské potravinové výrobky od potravín dovážaných zo zahraničia, s ohľadom na kvalitu a samozrejme spotrebu domácich surovín, a tiež prinášať slovenským spotrebiteľom čo najviac slovenských potravín na pulty predajní, bez akéhokoľvek vplyvu na samotné označenie výrobkov, jeho známosť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti a podobne. Namietateľ na podporu tohto tvrdenia predložil materiály vytlačené z internetovej stránky [www.znackakvality.sk](http://www.znackakvality.sk).

Podľa namietateľa prihlasovateľ nijako nepreukázal, že viedol nejaké reklamné kampane v súvislosti s daným výrobkom, a že výsledkom týchto reklamných a marketingových aktivít je označenie spájané

spotrebiteľskou verejnosťou s jeho osobou ako výrobcom daných tovarov. Bez rozsiahleho používania, ktoré zabezpečuje od roku 2008 práve namietateľ, ako aj bez jeho reklamných aktivít nijaké označenie samo osebe výrobok nepredáva a nezabezpečuje mu jeho známosť v okruhu spotrebiteľov. V súčasnosti pri veľkej ponuke segmentu mliečnych dezertov na trhu je v prvom rade potrebné súčasné splnenie kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek, t. j. veľké množstvo výrobkov danej kvality na trhu počas dlhšieho časového obdobia, a s tým súvisiace nevyhnutné reklamné aktivity slúžiace na zatriktívnenie označenia a jeho zviditeľnenie v povedomí spotrebiteľskej verejnosti. Práve tieto aspekty výrobku s označením „Miláčik“ zabezpečuje dlhodobu na trhu Slovenskej republiky namietateľ a práve na ich základe nadobudlo označenie „Miláčik“ rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho mliečne dezerty.

Záverom namietateľ reagoval na niektoré tvrdenia prihlasovateľa. Uviedol, že sa nestotožňuje s tvrdeniami prihlasovateľa ohľadne odlišnosti tovarov v triedach 5, 29 a 30 a v celom rozsahu odkázal na skutočnosti uvedené v námietkach.

Ďalej namietateľ uviedol, že prihlasovateľ nadobudol ochranné známky „Miláčik“ č. 178620 a „MILÁČIK“ č. 210826 od spoločnosti SOLE Slovakia a.s. 7.11.2006. V danom období prihlasovateľ uvedené ochranné známky nepoužíval a čelil viacerým výmazovým konaniam, ktoré inicioval namietateľ. Konanie o návrhu na výmaz skoršie zapísanej ochrannej známky „Miláčik“ č. 178620 bolo právoplatne skončené rozhodnutím predsedníčky úradu zo dňa 8.7.2010 ako druhostupňového orgánu, ktorým bola táto ochranná známka zrušená. Súbežne s týmto konaním bol dňa 8.4.2009 podaný návrh na výmaz i ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826. Toto konanie bolo právoplatne skončené rozhodnutím o zastavení konania o rozklade dňa 12.1.2010. Podľa namietateľa vzhľadom na vyššie uvedené konania je namieste tvrdenie, že prihlasovateľ vedel, že môže byť podaný návrh na zrušenie ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, a tak začal vyvíjať kroky k výrobe dezertov označených označením „Miláčik“ až tesne pred skončením ďalšej lehoty na výmaz ochrannej známky – tesne pred uplynutím 5-ročnej lehoty zakladajúcej dôvod výmazu ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 z titulu nepoužívania ochrannej známky. Išlo doslova o pár dní pred koncom tejto lehoty, kedy sa prihlasovateľovi podarilo v rozhodnom období vyrobiť a dodať do obchodnej siete len pár kusov daného produktu (podľa údajov samotného prihlasovateľa to bolo 2.358 ks). Tak sa prihlasovateľ pokúsil doslova na poslednú chvíľu zachrániť existenciu svojej ochrannej známky a zároveň blokovat' namietateľa v ochrane ním reálne používaného označenia.

Podľa namietateľa neobstojí ani argumentácia prihlasovateľa o tom, že viac ako tri roky trvalo, kým vyvinul technológiu na výrobu mliečnych dezertov, odskúšal ju a zaviedol ju do výroby. Technológia na takúto výrobu bola a je bežne dostupná na trhu. Prihlasovateľ ju ani nevyvíjal, ani netestoval, jednoducho ju kúpil od výrobcu a tesne pred koncom vyššie uvedeného rozhodného obdobia začal vyvíjať aktivity smerujúce k zachovaniu svojej ochrannej známky.

Suroviny a technológia na výrobu smotanových, resp. tvarohových krémov je známa už dlhší čas. Technológia, pokiaľ ňou samotná mliekareň nedisponuje, zriedkakedy býva predmetom vývoja, navyše pokiaľ ide o výrobok, ktorého výrobný postup je natoľko známy, že ho možno dokonca nájsť na Internete. Výrobný postup zmiešania jednotlivých zložiek a doladovania ich vzájomného pomeru nemohol ani pri optimistických predpokladoch trvať 3,5 roka (resp. 3 roky a 9 mesiacov, odkedy sa stal prevod platným a účinným medzi zmluvnými stranami prevodu do prvých príprav výroby, t. j. do augusta 2010).

Podľa namietateľa vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemožno vyjadrenie majiteľa napadnutej ochrannej známky o jeho dôvodoch pre nepoužívanie ochrannej známky považovať za prekážky nezávislé na vôli majiteľa, ktoré sa priamo vzťahujú na ochrannú známku. Naopak zo strany majiteľa napadnutej ochrannej známky išlo o čisto subjektívne dôvody nepoužívania, ktorých zmena bola plne v moci samotného majiteľa. Namietateľ dodal, že majiteľ ochrannej známky mohol s vynaložením odbornej starostlivosti zabezpečiť používanie napadnutej ochrannej známky.

Namietateľ uviedol, že musí na pravú mieru uviesť aj tvrdenie prihlasovateľa, že v oblasti ochranných známok „platí pravidlo, že právo na výlučné používanie označenia získa ten, kto si ho prihlási ako prvý“: Výlučné právo používať ochrannú známku svedčí jej majiteľovi po zápise ochrannej známky do registra. Zároveň náš právny poriadok pozná zákonnú sankciu za nepoužívanie ochrannej známky, a to na základe splnenia zákonných podmienok v úspešne ukončenom správnom konaní o zrušení ochrannej známky v zmysle § 34 zákona o ochranných známkach.

Priorita prihlásenia ochrannej známky má teda len účinok vzniku práva prednosti voči zhodným alebo

podobným neskôr prihláseným označeniam pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby a v žiadnom prípade nezakladá už právo na výlučné používanie označenia. Vyššie uvedenou premisou prihlasovateľa by sa dokonca negovala i existencia skorších práv k nezapísanému označeniu, ktoré opätovne zákon o ochranných známkach pozná a zakladá ním i právo namietať zápis neskôr prihláseného označenia do registra ochranných známkov presne tak, ako je tomu i v tomto námietkovom konaní.

Ako poslednú informáciu namietateľ uviedol, že hoci prihlasovateľ predkladá doklady o výrobe a predaji produktu s názvom „Miláčik“ v určitých množstvách, resp. reklamné letáky z obdobia september 2010 až september 2012, pred týmto obdobím a neskôr po novembri 2013 až do súčasnosti by nijaké doklady o používaní predložiť nemohol. Počnúc decembrom 2013 prihlasovateľ opätovne nevyrába smotanový dezert „Miláčik“ a nedodáva takto označený výrobok do obchodnej siete a označenie „Miláčik“ už reálne nepoužíva.

Namietateľ opakovane navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „Miláčik Originál“, číslo spisu POZ 5352-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 21.5.2013 prihlasovateľom LEVICKE MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2013 pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia § 7 písm. f) vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti**

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia namietateľ uviedol, že je užívateľom nezapísaného označenia

„Miláčik“,

ktoré je podobné so zverejneným označením „Miláčik Originál“ a ktoré od roku 2008 používal v obchodnom styku v rozsahu, ktorým toto označenie pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary „mliečne smotanové dezerty“.

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary namietateľa dôkaznými

materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia daného námietkového dôvodu.

Spolu s odôvodnením námietok namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- faktúry a dodacie listy za obdobie september 2008 až marec 2013 (v počte 158 ks),
- leták spotrebiteľská súťaž „Disneyland od Miláčika“ 1.6.2011-31.7.2011,
- leták spotrebiteľská súťaž „S Miláčikom k moru“ 1.4.2012-31.5.2012,
- leták spotrebiteľská súťaž „Jesenná súťaž s Miláčikom“ 15.9.2012-30.11.2012,
- leták spotrebiteľská súťaž „Zahraj sa s Miláčikom“ 15.2.2013-30.4.2013, 3 ks,
- akciový leták Tesco 25.1.2012-7.2.2012,
- akciový leták „Mliečne zľavy až do 21 %“ Tesco 8.2.2012-14.2.2012,
- akciový leták Tesco 29.2.2012-13.3.2012,
- akciový leták Tesco 14.3.2012-27.3.2012,
- akciový leták Hypernova 21.3.2012-27.3.2012,
- akciový leták Coop Jednota Supermarket Tempo 22.3.2012-4.4.2012,
- akciový leták „Čerstvá ponuka so zľavami až do 52 %“ Tesco 18.4.2012-24.4.2012,
- akciový leták Coop Jednota Supermarket Tempo 3.5.2012-16.5.2012,
- akciový leták Tesco 9.5.2012-22.5.2012,
- akciový leták Hypernova 6.6.2012-12.6.2012,
- akciový leták Coop Jednota Supermarket Tempo 14.6.2012-27.6.2012,
- akciový leták Tesco 20.6.2012-3.7.2012,
- akciový leták Hypernova 11.7.2012-17.7.2012,
- akciový leták Hypernova 8.8.2012-14.8.2012,
- akciový leták Kaufland 16.8.2012-22.8.2012,
- akciový leták Tesco 5.9.2012-18.9.2012,
- akciový leták Coop Jednota Supermarket Tempo 20.9.2012-3.10.2012,
- akciový leták Tesco 17.10.2012-30.10.2012,
- akciový leták Coop Jednota Supermarket Tempo 18.10.2012-31.10.2012.

Vzhľadom na podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary namietateľa už pred podaním prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 21.5.2013 alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Predložená vybratá vzorka faktúr a dodacích listov z obdobia od 10.9.2008 do 22.3.2013 je vystavená spoločnosťou namietateľa pre rôzne predajne a obchodné siete v rámci celého Slovenska. Predmetom týchto faktúr je okrem iných mliečnych výrobkov namietateľa aj mliečny smotanový dezert „tami Miláčik“ s príchuťou vanilkovou, čokoládovou, jahodovou a crispy, pričom ide o nezanedbateľný objem predaja cca 500 tisíc kusov. Je potrebné dodať, že na všetkých predložených faktúrach a dodacích listoch sa nezapísané označenie „Miláčik“ nachádza spolu so slovným prvkom „tami“.

Letáky spotrebiteľská súťaž „Disneyland od Miláčika“ z obdobia od 1.6.2011 do 31.7.2011, spotrebiteľská súťaž „S Miláčikom k moru“ z obdobia od 1.4.2012 do 31.5.2012, spotrebiteľská súťaž „Jesenná súťaž s Miláčikom“ z obdobia od 15.9.2012 do 30.11.2012 a spotrebiteľská súťaž „Zahraj sa s Miláčikom“ z obdobia od 15.2.2013 do 30.4.2013 poukazujú na reklamné a marketingové aktivity namietateľa zamerané na predaj jeho výrobkov mliečnych smotanových dezertov označených kombinovanými farebnými označeniami ako sú „Miláčik tami vanilkový dezert“, „Miláčik tami čokoládový dezert“, „tami Chrumkavý Miláčik vanilka+crispy“ a „tami S Miláčikom k moru vanilkový dezert“, ktorých dominantným prvkom je slovo „Miláčik“. Aj v tomto prípade sa nezapísané označenie „Miláčik“ nachádza spolu so slovným prvkom „tami“.

Devätnásť akciových letákov z obdobia od 25.1.2012 do 31.10.2012, ktoré rozširovali do domácnosti obchodné reťazce ako sú Tesco, Hypernova, Coop Jednota Supermarket Tempo a Kaufland, preukazujú, že uvedené obchodné reťazce ponúkali spotrebiteľom aj produkty namietateľa, ako sú „tami Miláčik vanilka“, „tami Miláčik čokoláda“, „tami Chrumkavý Miláčik vanilka+crispy“, „Miláčik tami vanilkový dezert“, „Miláčik tami čokoládový dezert“ a „tami S Miláčikom k moru vanilkový dezert“, ktorých dominantným prvkom je slovo „Miláčik“.



Z posudzovaných dokladov namietateľa jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti vyplynulo, že namietateľ pred podaním prihlášky zverejneného označenia „Miláčik Originál“ používal nezapísané kombinované farebné označenia s dominantným slovným prvkom „Miláčik“ a slovným prvkom „tami“ v súvislosti s tovarmi „*mliečne smotanové dezerty*“, t. j. s tovarmi, pre ktoré je prihlásené aj zverejnené označenie.

Prihlasovateľ ako súčasť svojho vyjadrenia k podaným námietkam tiež predložil doklady, ktorými sa snažil poukázať na fakt, že aktívne a dlhodobo používal označenie „Miláčik“ na ním vyrábaných mliečnych smotanových dezertoch a na rozdiel od namietateľa, používanie označenia „Miláčik“ jeho osobou je oprávnené a neporušuje práva vyplývajúce z ochranných známk iných subjektov, keďže on je aj majiteľom staršej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, prihlásenej 7.5.2004 a zapísanej 10.8.2005 pre tovary v triedach 5, 29 a 30, ktorá po konaní o návrhu na jej zrušenie z dôvodu jej nepoužívania iniciovanom namietateľom zostala zapísaná s účinnosťou od 18.8.2010 pre „*smotanové dezerty*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Spolu s vyjadrením prihlasovateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačky z internetovej stránky [www.levmilk.sk](http://www.levmilk.sk) z 23.7.2010-13.10.2010 (4 ks),
- ponukové cenníky výrobkov platné 1.7.-31.7.2010 a 1.8.-31.8.2010 (2 ks),
- akciový leták Levmilk platný 1.8.-31.8.2010 (1 ks),
- dodacie listy z 9.8.2010-29.10.2010 (67 ks),
- súhrnné faktúry (7 ks),
- konsignácie k súhrnným faktúram (7 ks)
- letáky BILLA platné 2.1.-10.1.2012, 6.6.-12.6.2012, 12.9.-18.9.2012 (3 ks),
- zoznam ocenených výrobkov Značka kvality SK 2012,
- odoslané faktúry a dodacie listy za mesiac september 2010 – máj 2011 (doložené úradu 25.7.2011 ako dôkazy č. 10 až 18 k návrhu na zrušenie ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, číslo spisu POZ 1566-2004).

Výtlačky z internetovej stránky [www.levmilk.sk](http://www.levmilk.sk) z 23.7.2010 až 13.10.2010 (4 ks) poukazujú na ponuku výrobkov spoločnosti Levmilk, a.s. v danom období, pričom obsahujú aj výrobok „MILÁČIK smotanový vanilkový dezert“ s príslušnými údajmi (objem, obsah tuku, trvanlivosť EAN atď.).

Ponukové cenníky výrobkov (2 ks) platné od 1.7.2010 do 31.7.2010 a od 1.8.2010 do 31.8.2010 predstavujú ponukové listy mliečnych výrobkov spoločnosti prihlasovateľa v danom období. Ponukový cenník výrobkov platný od 1.7.2010 do 31.7.2010 obsahuje okrem iných produktov „MILÁČIK vanilkový“ 70 g, ponukový cenník výrobkov platný od 1.8.2010 do 31.8.2010 obsahuje „MILÁČIK vanilkový“ 70 g a „MILÁČIK čokoládový“ 70 g.

Akciový leták platný od 1.8.2010 do 31.8.2010 ponúka ako novinku spoločnosti Levmilk „Miláčik vanilkový“ 70 g grátis.

Predložená vybratá vzorka dodacích listov z obdobia od 9.8.2010 do 29.10.2010 (67 ks) je vystavená spoločnosťou prihlasovateľa pre rôzne predajne a obchodné siete v rámci celého Slovenska. Predmetom týchto dodacích listov je okrem iných mliečnych výrobkov prihlasovateľa aj mliečny smotanový dezert „MILÁČIK vanilkový“ 70 g v množstve cca 65 tisíc kusov.

V súhrnných faktúrach (7 ks) a konsignáciach k súhrnným faktúram (7 ks) je ako odberateľ uvedená spoločnosť NITRAZDROJ a.s. a ako dodávateľ prihlasovateľ, medzi mliečnymi výrobkami, ktoré boli dodávané, je uvádzaný aj tovar „MILÁČIK vanilkový“ v množstve cca 3,8 tisíc kusov.

Tri akciové letáky predajne BILLA z obdobia od 2.1.2012 do 10.1.2012, z obdobia od 6.6.2012 do 12.6.2012 a z obdobia od 12.9.2012 do 18.9.2012, ktoré boli rozširované do domácnosti a ktoré si spotrebiteľia mohli pozrieť aj na internetovej stránke [www.billa.sk](http://www.billa.sk), preukazujú, že predajne BILLA ponúkali spotrebiteľom aj produkty prihlasovateľa, ako sú „Miláčik vanilkový“ a „Miláčik čokoládový“.

Zoznam ocenených výrobkov Značka kvality SK 2012 poukazuje na skutočnosť, že prihlasovateľ získal od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oprávnenie používať logo Značky kvality SK v súvislosti mliečnymi smotanovými dezertmi „Miláčik vanilkový“ a „Miláčik čokoládový“.

Predložená vybratá vzorka faktúr (87 ks) a dodacích listov (87 ks) z obdobia od 2.9.2010 do 28.5.2011 (doložené úradu 25.7.2011 ako dôkazy č. 10 až 18 k návrhu na zrušenie ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, číslo spisu POZ 1566-2004) je vystavená spoločnosťou prihlasovateľa pre rôzne predajne a obchodné siete v rámci celého Slovenska. Predmetom týchto faktúr a dodacích listov je okrem iných mliečnych výrobkov prihlasovateľa aj mliečny smotanový dezert „Miláčik vanilkový“ a „Miláčik čokoládový“ v množstve cca 67 tisíc kusov.

Z posudzovaných dokladov prihlasovateľa jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti vyplynulo, že prihlasovateľ začal s reklamou a samotným predajom mliečnych smotanových dezertov označených označením „Miláčik vanilkový“ a „Miláčik čokoládový“ v júli 2010 a pokračoval v tom aj v rokoch 2011 a 2012.

### **Preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti**

Pokiaľ je určité označenie používané, spotrebiteľia, resp. zákazníci majú možnosť sa s ním na trhu stretnúť, avšak táto skutočnosť sama o sebe nemusí svedčiť o tom, že označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť, a teda, že spotrebiteľia či zákazníci si uvedomujú, že dané tovary pochádzajú od konkrétneho subjektu. Ide o samostatnú podmienku úspešného uplatnenia predmetného námietkového dôvodu, ktorej splnenie musí namietateľ v konaní o námietkach preukázať. Pri posudzovaní podmienky, či určité označenie nadobudlo pre tovary namietateľa rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné zohľadniť všetky relevantné skutočnosti, ako sú najmä intenzita, geografický rozsah a doba používania označenia daným subjektom, ale aj vlastná rozlišovacia spôsobilosť označenia, či používanie označenia aj inými subjektmi na označovanie rovnakých alebo podobných tovarov v relevantnom období.

Vzhľadom na to, že označenie „Miláčik“, ktoré je dominantným prvkom nezapísaného aj zverejneného označenia, bolo používané na trhu pre rovnaké a podobné tovary namietateľom aj prihlasovateľom, o čom svedčia doložené doklady, nie je možné po preskúmaní týchto dokladov považovať ich za také, na základe ktorých by bolo možné hovoriť o preukázaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti namietaného nezapísaného označenia vo vzťahu k tovarom „*mliečne smotanové dezerty*“ v očiach spotrebiteľskej verejnosti pre namietateľa, keď v relevantnom období používali toto označenie obidvaja účastníci tohto konania. Čo sa týka argumentu namietateľa, že jeho nezapísané označenie používané na trhu od roku 2008 je chronologicky staršie ako ochranná známka „MILÁČIK“ č. 210826, ktorú začal používať prihlasovateľ až od septembra 2010, t. j. dva roky neskôr ako namietateľ, je potrebné uviesť, že ochranná známka prihlasovateľa „MILÁČIK“ č. 210826 bola zapísaná do registra ochranných známok 10.8.2005 s právom prednosti od 7.5.2004 a prihlasovateľ v konaní o návrhu na jej zrušenie preukázal jej používanie pre tovary „*mliečne smotanové dezerty*“ v triede 29 v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a teda nemožno hovoriť len o jej formálnej existencii a pokladať nezapísané označenie namietateľa za staršie označenie v zmysle citovaného zákona.

### **Celkové zhodnotenie**

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré predložil namietateľ aj prihlasovateľ v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti – je teda potrebné dospieť k záveru, že preukázané používanie nezapísaného označenia nemožno považovať za také, na základe ktorého by mu bolo možné priznať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre namietateľa. Zároveň je potrebné opakovane poukázať na skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom slovej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 s právom prednosti od 7.5.2004, a teda používanie nezapísaného kombinovaného označenia s dominantným prvkom „Miláčik“ namietateľom v čase platnosti a aj používania staršej ochrannej známky, tvorenej zhodným označením, jej majiteľom nemôže svedčiť v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre rovnaké a/alebo podobné tovary namietateľa.

V tejto súvislosti (mimo rozhodovania v predmetnej veci) ďalej považuje úrad za potrebné uviesť, že argumenty namietateľa týkajúce sa prihlásenia staršej ochrannej známky č. 178620 a následne č. 210826 a tým údajne porušenie dohody medzi pôvodnými prevádzkami š.p. Milex Bratislava o spoločnom používaní označenia „Miláčik“, ako aj argumenty týkajúce sa opätovne nepoužívania staršej ochrannej známky č. 210826 v období od decembra 2013, je možné po ich preukázaní zohľadniť len v návrhoch na vyhlásenie neplatnosti a/alebo zrušenie podaných proti staršej ochrannej známke prihlasovateľa č. 210826, avšak do dnešného dňa takéto konanie namietateľ neinicioval.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že nebolo preukázané, že nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary namietateľa z pohľadu priemerného spotrebiteľa, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok požadovaných zákonom pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu, na základe ktorého boli námietky podané. Z tohto dôvodu úrad ďalšie podmienky uvedené v ustanovení § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, neposudzoval, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.  
J. Chalupku 8  
974 01 Banská Bystrica

LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.  
Júrska cesta č. 2  
934 01 Levice