



Banská Bystrica 9.11.2015  
POZ 1541-2008 /N-152-2015/St

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Miláčik tami vanilkový dezert“ do registra ochranných známk, prihláseného 11.08.2008 prihlasovateľom AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra (pred zmenou AGRO TAMI, s. r. o.), zastúpeným v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1541-2008 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.12.2008, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Miláčik tami vanilkový dezert“, číslo spisu POZ 1541-2008, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Miláčik tami vanilkový dezert“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1541-2008 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.3.2009 podané námietky podľa § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 29 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 178620, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29. Tiež je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú zameniteľné najmä z fonetického a sémantického hľadiska.

V súvislosti s vizuálnym hľadiskom namietateľ uviedol, že aj keď oproti sebe stoja označenia odlišného charakteru (slovné označenia „MILÁČIK“ vs. kombinované označenie „Miláčik tami vanilkový dezert“), ide o označenia čiastočne zameniteľné aj z tohto hľadiska.

Zverejnené označenie obsahuje slovo „Miláčik“, t. j. celý slovný prvok „MILÁČIK“ starších ochranných známk je obsiahnutý v ňom. Keďže staršie ochranné známky sú tvorené iba slovným prvkom „MILÁČIK“, chránené je slovo „MILÁČIK“ ako také. Podľa namietateľa jediný rozdiel medzi slovnými prvkami porovnávaných označení spočíva v tom, že zverejnené označenie obsahuje ďalšie slová, ktorými sú „tami vanilkový dezert“.

Namietateľ uviedol, že vzhľadom na dominantné postavenie slovného prvku „Miláčik“ (je umiestnené na prvom mieste a je oproti zvyšným slovám označenia napísané väčším písmom), grafické a farebné vyhotovenie zverejneného označenia nemôže zabezpečiť pre dané označenie dostatok rozlišovacej

spôsobilosti.

Podľa namietateľa sa spotrebiteľovi dostane do povedomia práve na prvom mieste umiestnené slovo „Miláčik“, na základe ktorého sa bude orientovať na trhu predmetných tovarov a služieb, a preto zverejnené označenie nie je spôsobilé z vizuálneho hľadiska odlišiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov.

Namietateľ v súvislosti s fonetickým hľadiskom uviedol, že prvé slovo „Miláčik“ zverejneného označenia zostane, vďaka svojmu dominantnému charakteru, najzreteľnejšie uložené v pamäti spotrebiteľov. Staršie ochranné známky sú v plnom rozsahu obsiahnuté vo zverejnenom označení. Jediný rozdiel medzi porovnávanými označeniami pri fonetickom vneme predstavujú slovné prvky „tami vanilkový dezert“. Podľa namietateľa existuje dôvodný predpoklad, že spotrebiteľ sa pri výbere tovarov bude orientovať práve podľa slov „Miláčik“ a v tejto skrátenej forme bez uvedenia ďalších slovných prvkov „tami vanilkový dezert“ bude označenie aj reprodukovat'. Namietateľ konštatoval, že aj z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia zameniteľné.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom namietateľ najskôr objasnil význam jednotlivých slov, z ktorých porovnávané označenia pozostávajú. Uviedol, že podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1987) prvotný význam slova „miláčik“ je „milovaný, obľúbený človek, obľúbenec“ a jeho druhotný význam je „dôverné, nežné oslovenie“. Vyobrazenie dieťaťa s kačičkou a motýľom má tiež navodzovať význam slova „miláčik“.

Ďalšie slovo „tami“ zverejneného označenia nemá v slovenskom ani inom cudzom jazyku žiadny význam, je fantazijné.

Čo sa týka slovného prvku „vanilkový dezert“ zverejneného označenia, podľa namietateľa ide o nedištingtívny opisný slovný prvok, ktorý iba informuje spotrebiteľa o druhu výrobku ponúkaného pod týmto označením. Napriek tomu, že samotný slovný prvok „vanilkový dezert“ nie je dištingtívny, spôsobuje zvýšenie zameniteľnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými značkami, keďže poukazuje na to, že ide o rovnakú oblasť poskytovaných tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností namietateľ došiel k záveru, že porovnávané označenia sú aj z významového hľadiska zameniteľné.

Napokon namietateľ konštatoval, že vzhľadom na zameniteľnosť porovnávaných označení zverejnené označenie nemôže plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb, pričom poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ plánuje pod zverejneným označením poskytovať tovary „mliečne výrobky, tvarohové dezerty“ v triede 29, pre ktoré je zhodne zapísaná staršia ochranná známka „MILÁČIK“ č. 210826.

V prípade prihlasovaných tovarov „mliečne krémy a dezerty“ v triede 29, ide o tovary podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, najmä vo vzťahu k tovarom „smotanové krémy, smotanové dezerty“. Keďže základnou zložkou uvedených tovarov je mlieko, ide o tovary, ktoré je možné začleniť pod rovnaký druh tovarov, a to mliečne výrobky.

Rovnako aj v prípade prihlasovaných tovarov „tvarohové krémy“ ide o tovary podobné s tovarom, pre ktorý je zapísaná staršia ochranná známka „MILÁČIK“ č. 210826, a to najmä vo vzťahu k tovarom „tvaroh“.

K prihlasovaným službám „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29“ namietateľ dodal, že ide o služby úzko súvisiace so zapísanými tovarmi v triede 29.

Namietateľ skonštatoval, že tovary a služby zverejneného označenia sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky.

Ďalej namietateľ uviedol, že v prípade starších ochranných známk ide o názov tovaru distribuovaného pod týmto označením a v prípade zverejneného označenia ide o vyobrazenie celého vrchnáčika obalu tovaru. Na vrchnáčíku je umiestnený názov výrobku „Miláčik“, malé logo prihlasovateľa „tami“, vyobrazenie dieťaťa s kačičkou a motýlikom, ktoré významovo podporuje názov „Miláčik“ a informácia o druhu výrobku

vanilkový dezert.

Podľa namietateľa zhodné a podobné tovary sú vo všeobecnosti distribuované v podobných téglikoch s vrchnáčikmi a tak sa bude spotrebiteľ na trhu s takýmito tovarmi orientovať hlavne podľa názvu, ktorým je „Miláčik“. Iné vyobrazenie vrchnáčika môže spotrebiteľ vnímať len ako inovovaný obal výrobcu, ale prostredníctvom názvu môže u relevantnej verejnosti vzniknúť nebezpečenstvo zámenny označení alebo tovarov pochádzajúcich od rôznych subjektov alebo nebezpečenstvo asociácie so staršími ochrannými známkami.

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

Listom úradu zo 7.4.2009 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 6.5.2009, uviedol, že slovné ochranné známky namietateľa nie sú zameniteľné so zverejneným označením z vizuálneho ani fonetického hľadiska, keďže zverejnené označenie je kombinovaným označením s viacerými slovnými a grafickými prvkami. Podľa prihlasovateľa dominantným prvkom zverejneného označenia je predovšetkým postavička chlapca vo farebnom vyhotovení, ktorá sa stala príznačnou pre celý rad mliečnych dezertov vyrábaných ním, o čom svedčí celý rad obalov, reklamných a propagačných materiálov a podobne (príloha č. 1 – detská maľovanka, pastelky a obal na čokoládový dezert). Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje aj slovo „tami“, ktoré je chránené ochrannou známkou č. 191456, s právom prednosti od 30.4.1998, ktorej majiteľom je Tatranská mliekareň v Kežmarku a on má právo uvedený slovný prvok používať na svojich výrobkoch. Aj keď porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „Miláčik“, zverejnené označenie obsahuje ďalšie grafické a slovné prvky, ktoré z vizuálneho vnemu relevantných spotrebiteľov nie je možné vylúčiť, a preto podľa prihlasovateľa nebude dochádzať k zámene týchto označení.

Prihlasovateľ je navyše toho názoru, že k zameniteľnosti označení by na trhu nemalo prichádzať vôbec, keďže podľa jeho prieskumu trhu spoločnosť namietateľa už niekoľko rokov neponúka mliečne dezerty s označením „Miláčik“.

Prihlasovateľ je okrem toho presvedčený, že pôvodné prihlášky ochranných známk POZ 2275-93 (OZ č. 178620) a POZ 1566-2004 (OZ č. 210826) neboli podané v dobrej viere, ale v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko označenie „Miláčik“ sa na mliečnych výrobkoch – dezertoch používalo už od 80-tych rokov minulého storočia, a to viacerými mliekarenskými podnikmi patriacimi v tom čase pod štátny podnik MILEX Bratislava. Po delimitácii a rozdelení tohto komplexu k 1.1.1991 si nové štátne podniky rozdelili medzi sebou majetok a spolu s aktívami a pasívami a dovtedy používané označenie „Miláčik“, ktoré nebolo ako ochranná známka zapísané, používali na základe vzájomnej dohody nástupnícke štátne podniky. Na základe takejto dohody sa aj vo výrobnom závode prihlasovateľa vyrábal „Termizovaný Miláčik vanilkový“. To, že si toto označenie Mliekospol a.s. (zrejme ako právny nástupca Milex š.p. Nové Zámky) v rozpore s dohodou a zaužívanými zvyklosťami prihlásil ako svoju ochrannú známku považuje prihlasovateľ za konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že majiteľ nezapísaného označenia „Miláčik“, Agromilk a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra bol pôvodným majiteľom tohto mliekarenského závodu, ktorý potom prešiel ešte viacerými zmenami majiteľov a názvov (Nutricia, Friesland Slovensko), ale stále ide o ten istý výrobný závod, na tej istej adrese s rovnakými alebo podobnými výrobnými zariadeniami a spoločnosť prihlasovateľa je právnym nástupcom predchádzajúcich spoločností.

Prihlasovateľ je presvedčený, že nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení a požiadal úrad, aby pokračoval v konaní o zápise prihlášky zverejneného označenia.

Namietateľ listom, ktorý bol úradu doručený 22.6.2009, si vyžiadal vyjadrenie prihlasovateľa., ktoré mu bolo doručené listom úradu z 25.6.2009.

Namietateľ ďalej doručil úradu 20.7.2009 svoje stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, v ktorom zopakoval už uvedené argumenty v námietkach, ktoré sa týkajú pravdepodobnosti zámenny medzi porovnávaných označeniami.

Namietateľ k tvrdeniu prihlasovateľa, že staršie ochranné známky č. 178260 a č. 210826 neboli podané v dobrej viere uviedol nasledovné:

Prihlasovateľ tvrdené skutočnosti žiadnym spôsobom však nepreukázal. Nie je známa existencia dohody o používaní nezapísaného označenia „Miláčik“, na ktorú sa prihlasovateľ odvoláva. Sám prihlasovateľ nepredložil žiaden dôkaz o existencii takejto dohody. Navyše vo svojom návrhu na výmaz predmetných ochranných známk bližšie nešpecifikoval obsah údajnej dohody ani zmluvné strany, medzi ktorými mala byť takáto dohoda uzatvorená.

Prihlasovateľ uviedol, že za prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere sa považuje prihláška, ktorá bola preukázateľne podaná ako špekulatívna, t. j. taká, ktorú prihlasovateľ neprihlásil s cieľom jej známkovo-právneho využitia, ale len kvôli dosiahnutiu zisku zo známkovo-právnej transakcie, prípadne ak by chcel zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť inej známky pre svoje označenie. Podľa všeobecných pravidiel dokazovania má dôkazné bremeno ohľadom tvrdenej zlej viery osoba, ktorá toto tvrdí. Z vyššie uvedených skutočností je podľa namietateľa zrejmé, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno.

Z údajov obsiahnutých v Obchodnom registri je zrejmé, že prihlasovateľ nie je právnym nástupcom spoločnosti AGROMILK a.s. a nepredložil o tom ani žiadne dôkazy preukazujúce jeho právne nástupníctvo. Tvrdenie prihlasovateľa, že je právnym nástupcom spoločnosti AGROMILK a.s. nemôže byť založené iba na skutočnosti, že jeho spoločnosť sídli odo dňa 26.5.2007 na tom istom mieste, kde mala kedysi sídlo zaniknutá spoločnosť AGROMILK a.s.

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

### **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.

Namietateľ podal námietky v zmysle ustanovenia § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1.1.2010 zrušený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia podľa tohto zákona, preto uplatnený námietkový dôvod bude posúdený podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „Miláčik tami vanilkový dezert“, číslo spisu POZ 1541-2008, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 11.8.2008 prihlasovateľom AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra (pred zmenou AGRO TAMI, s. r. o.) a zverejnená vo Vestníku úradu 5.12.2008 pre tovary a služby v triedach 29 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice je majiteľom slovej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 7.5.2004, ktorá je po čiastočnom zrušení s účinnosťou od 18.8.2010 zapísaná pre tovary „smotanové dezerty“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Namietateľ vo svojich námietkach poukázal aj na svoju ochrannú známku „MILÁČIK“ č. 178620, ktorá bola zapísaná pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od

10.12.1993. Vo vzťahu k tejto staršej ochrannej známke bolo z registra ochranných známok zistené, že táto ochranná známka zanikla zrušením k dátumu 8.4.2009. Preto uvedená staršia ochranná známka nebude predmetom posudzovania v rámci predmetných námietok.

### Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby:

**trieda 29** – „*mliečne výrobky; mliečne krémy a dezerty; tvarohové krémy a dezerty*“,

**trieda 35** – „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29*“.

Staršia ochranná známka je po čiastočnom zrušení s účinnosťou od 18.8.2010 zapísaná pre nasledujúce tovary:

**trieda 29** – „*smotanové dezerty*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebiteľia.

Tovary zverejneného označenia „*mliečne výrobky; mliečne krémy a dezerty; tvarohové krémy a dezerty*“ v triede 29 sú aj bez podrobného posúdenia zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*smotanové dezerty*“ v rovnakej triede 29. Všetky uvedené tovary patria svojím charakterom do rovnakého trhového sektoru, keďže ide o mliečne výrobky, majú rovnaký pôvod a účel (sú určené na zasýtenie, resp. ako dezert), sú dostupné na rovnakých predajných miestach, v obchodoch s potravinami, kde sú umiestňované vedľa seba najmä v chladiacich boxoch z dôvodu ich trvanlivosti, rovnako i výrobcovia a distribučné kanály sú rovnaké.

Prihlasované služby „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29*“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné so zapísanými tovarmi „*smotanové dezerty*“ v triede 29 pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary v triede 29 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 29. Prihlasované služby v triede 35 sú podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 29, keďže navzájom spolu súvisia.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1541-2008)



Staršia ochranná známka (OZ č. 210826)

MILÁČIK

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Pri porovnaní kolíznych označení z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie označení líšiacich sa svojím charakterom, keďže zverejnené označenie je kombinované označenie vo farebnom vyhotovení bielej, modrej, červenej, žltej, zelenej, hnedej a čiernej farby, kým staršia ochranná známka je slovná. Zverejnené označenie je navrhnuté tak, že tvorí vrchnáčik obalu s viacerými grafickými aj slovnými prvkami, avšak za jeho najvýraznejší, spotrebiteľmi prednostne vnímaný, a teda dominantný prvok možno považovať

jednoznačne slovo „Miláčik“, napísané do poloblúka červenou farbou a graficky upraveným kontúrovým písmom malej abecedy, okrem úvodného písmena „M“, ktoré je veľké. S argumentom prihlasovateľa, že dominantným prvkom zverejneného označenia je postavička chlapca a nie slovo „Miláčik“ nemožno súhlasiť, pretože uvedený obrazový prvok je síce plošne väčší ako uvedený slovný prvok, avšak pôsobí skôr ako súčasť celkového motívu tvoriaceho vlastne pozadie pre slovné prvky. Zároveň platí, že pri kombinovanom označení sa sústreďí väčšia pozornosť na slovné prvky, pričom práve slovný prvok „Miláčik“ je umiestnený centralizovane v hornej časti zverejneného označenia. Slovo „Miláčik“ možno považovať aj za prvok dištinkívny, keďže ďalší výraz „vanilkový dezert“, umiestnený pod postavičkou chlapca, je opisný a poskytuje spotrebiteľovi len informáciu o tom, že ide o výrobok (dezert) s príchutou vanilky. Aj toto slovné spojenie je napísané červenou farbou, avšak kontúrovým písmom malej písanej abecedy, v menšom a tenšom písme ako je napísané dominantné a dištinkívne slovo „Miláčik“. Zverejnené označenie ďalej obsahuje aj slovo „tami“, ktoré je umiestnené v modrej elipse preťatej žltou stuhou pod slovom „Miláčik“ vedľa postavy chlapca, a ktoré je napísané malými kontúrovými písmenami tlačenej abecedy, tiež v červenom vyhotovení. Ide o logo prihlasovateľa, ktoré však v kontexte celého označenia, vďaka svojej veľkosti a umiestneniu v malom ovále, pôsobí len ako doplnujúci nápis nepríťažujúci pozornosť spotrebiteľa. Staršia ochranná známka pozostáva z jedného slova „MILÁČIK“ napísaného verzálami štandardného typu písma veľkej abecedy. Slovo „Miláčik“ tvoriace zverejnené označenie je zhodné so slovným prvkom staršej ochrannej známky „MILÁČIK“. Aj keď vizuálny vnem zverejneného označenia je ovplyvnený súčasným pôsobením všetkých prvkov, ktoré ho tvoria, v prípade kombinovaného označenia venuje spotrebiteľ, ako už bolo uvedené, vyššiu pozornosť práve slovným prvkom, na ktoré potom môže odkázať, čo je vzhľadom na dominantný charakter práve zhodné slovo „Miláčik“, a preto možno konštatovať určitú vizuálnu podobnosť porovnávaných označení, aj keď len v minimálnej miere.

**Z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že porovnávané označenia budú reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak relevantný spotrebiteľ dominantný slovný prvok „Miláčik“ zverejneného označenia najpravdepodobnejšie prečíta ako „mi-lá-čik“ a slovo „MILÁČIK“ staršej ochrannej známky tiež ako „mi-lá-čik“. Takže pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení zaznie zhodné slovo „miláčik“. Zverejnené označenie obsahuje oproti staršej ochrannej známky aj ďalší opisný výraz „vanilkový dezert“, ktorý spotrebiteľ pravdepodobne nebude reprodukovat' jednak z dôvodu, že na jeho základe nemožno individualizovať jednotlivé tovary či služby takto označené a tiež z dôvodu, že spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracovať, prípadne ešte prečíta logo „ta-mi“, avšak vzhľadom na zhodnú reprodukcii dominantného prvku „miláčik“ možno konštatovať ich čiastočnú fonetickú podobnosť.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov. Možno predpokladať, že slovo „Miláčik“ porovnávaných označení budú relevantní slovenskí spotrebiteľia spájať s významom „milovaný, obľúbený človek, obľúbenec“, resp. s významom „dôverné, nežné oslovenie“ (Krátky slovník slovenského jazyka zverejnený na internetovej adrese [www.slovník.azet.sk](http://www.slovník.azet.sk)). Vzhľadom na už konštatovanú dominantnosť tohto slova vo zverejnenom označení je pravdepodobné, že spotrebiteľ sústreďí svoju pozornosť len na toto slovo, keďže je zrejme, že ďalšie dve slová „vanilkový dezert“ a obrazový prvok obsiahnuté vo zverejnenom označení plnia len vedľajšiu, doplnkovú funkciu, t. j. v mysli spotrebiteľa budú evokovať predstavu, že uvedené tovary (dezert) sú s vanilkovou príchutou a sú určené najmä pre deti. Posledné slovo „tami“ zverejneného označenia môže spotrebiteľ vnímať buď ako fantazijné, prípadne ho môže priradiť k prihlasovateľovi, pretože s týmto prvkom sa má možnosť spotrebiteľ stretnúť aj v iných ochranných známkach prihlasovateľa a Tatranskej mliekarne v Kežmarku, platných na území Slovenskej republiky a vzťahujúcich sa na podobné tovary, keďže tvorí súčasť ich loga. Tento prvok má však vzhľadom na jeho veľkosť, ako aj jeho umiestnenie a čiastočnú fantazijnosť, len nižší vplyv na významové hľadisko, keďže dominantný slovný prvok je nositeľom jednoznačného sémantického obsahu. Na základe zistených skutočností možno konštatovať aj sémantickú podobnosť porovnávaných označení.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení

a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov a služieb.

Relevantnou verejnosťou je v danom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, pričom ide o tovary a služby bežnej spotreby [mliečne výrobky, maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29], pre ktoré je charakteristická nižšia cenová náročnosť, v dôsledku čoho bude stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa pri výbere tovarov a služieb nižší, prípadne priemerný, keďže ide aj o tovary pre detského spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú v určitej miere podobné zo všetkých hľadísk. Uvedená podobnosť bola konštatovaná na základe zhodnosti slova „Miláčik“, ktorému možno prisúdiť postavenie dominantného aj dištinktívneho prvku v kombinovanom zverejnenom označení, keďže ostatné prvky sú opisné, resp. v prípade loga „tami“ v postavení, ktoré potlačí jeho dištinktivitu, keďže svojou farebnosťou a umiestnením v rámci obrazových prvkov zaniká. Navyše, keďže staršia ochranná známka je slovná a je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení v dominantnej pozícii, spotrebiteľ zhodné slovo v porovnávaných označeniach môže vnímať ako zjednocujúci prvok označení a porovnávané označenia si bude navzájom spájať a domnievať sa, že ide len o ďalšie označenie namietateľa alebo s ním prepojeného subjektu. Ďalej je potrebné zohľadniť skutočnosť, že prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe svojho označenia a mal by vyvinúť snahu, aby jeho zverejnené označenie bolo založené na prvkoch, ktoré nebudú spôsobovať pravdepodobnosť zámeny. Namietateľ má pritom pre daný typ tovarov chránené samotné slovo „MILÁČIK“ a keďže nejde v danej súvislosti o slovo opisné ale naopak majúce dobrú mieru rozlišovacej spôsobilosti, uvedené v spojitosti s tovarmi a službami v triedach 29 a 35, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, vedie k záveru, že pri nižšom až priemernom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Napokon je potrebné sa vyjadriť k argumentu prihlasovateľa, ktorý uviedol, že staršie ochranné známky č. 178260 a č. 210826 neboli podané v dobrej viere. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné uviesť, že tieto argumenty by bolo možné posúdiť v návrhoch smerujúcich proti starším ochranným známkam, pričom staršia ochranná známka č. 178260 bola zrušená a staršia ochranná známka č. 210826 bola čiastočne zrušená a zostala zapísaná len pre tovary „smotanové dezerty“ v triede 29, a to na základe návrhov prihlasovateľa, ktorý si však argumenty týkajúce sa podania v nie dobrej viere neuplatnil. Keďže predmetné námietky boli podané podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, úrad v predmetnom konaní posudzoval len pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia a platnej staršej ochrannej známky namietateľa.

Vzhľadom na uvedené 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