



Banská Bystrica 11.1.2016  
POZ 5743-2012 /N-I-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“ do registra ochranných známk, prihláseného 25.10.2012 prihlasovateľom LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Róbertom Madejom, PhD., Mýtna 42, 811 05 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5743-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.1.2013, 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 slovného označenia „Miláčik“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5743-2012 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.3.2013 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 zhodné 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.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu zverejneného označenia s nezapísaným označením z jednotlivých hľadísk a v tejto súvislosti uviedol, že porovnávané označenia obsahujú zhodné slovo „Miláčik“. Na základe uvedenej skutočnosti namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú zhodné z vizuálneho, z fonetického a aj sémantického 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; mliečneho cukru na farmaceutické účely; laktózy na farmaceutické účely; mliečneho 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 sú zhodné 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 od roku 2008 vyrába mliečny dezert „Miláčik“, ktorý od tohto obdobia dodáva do predajní na celom území Slovenskej republiky, a to menším predajcom, tak i do obchodných sietí s celoslovenskou pôsobnosťou (COOP Jednota, CBA Market, Nitrazdroj, Kaufland, Tesco).

K námietkam namietateľ predložil viaceré dôkazové materiály (faktúry z obdobia rokov 2008 až 2012 v celkovom počte 148 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 výrobnnej 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 november 2012.

Namietateľ uviedol, že predložené faktúry svedčia o viac ako štvorročnom 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 25.6.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 28.8.2013 zhrnul argumenty namietateľa, a potom uviedol, že námietky namietateľa považuje za nedôvodné, a to najmä z nasledovných dôvodov:

- a) používanie nezapísaného označenia zo strany namietateľa v období pred podaním prihlášky, ale aj po ňom, bolo a je protiprávne,
- b) namietateľ relevantným spôsobom nepreukázal, že by nezapísané označenie používal v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia takým spôsobom a v takej miere, že by toto označenie v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary namietateľa.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom staršej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, prihlásenej 7.5.2004 a zapísanej 10.8.2005 pre tovary v triedach 5, 29 a 30. Podľa prihlasovateľa, namietateľ bez jeho súhlasu neoprávnene používa na svojich mliečnych dezertoch označenie „Miláčik“, a preto používanie nezapísaného označenia namietateľom predstavuje vzhľadom na existenciu staršej ochrannej známky prihlasovateľa, porušenie práv prihlasovateľa vyplývajúcich z ochranných známok. Prihlasovateľ dodal, že z vyššie uvedených dôvodov nemožno namietateľa považovať za užívateľa nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku.

Podľa prihlasovateľa, aj keď namietateľ začal používať nezapísané označenie skôr ako bola z jeho strany podaná prihláška zverejneného označenia, je potrebné mať na zreteli, že z hľadiska relevantnosti námietok podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa musí predovšetkým skúmať, či nezapísané označenie nadobudlo pre tovary ponúkané namietateľom takú rozlišovaciu spôsobilosť, že nezapísané označenie sa v očiach verejnosti spája výlučne s produktmi namietateľa. Prihlasovateľ sa domnieva, že predmetná podmienka splnená nebola, a teda že do času podania prihlášky zverejneného

označenia nenadobudlo takéto označenie rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k produktom namietateľa.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že aktívne a dlhodobo používa zverejnené označenie na ním vyrábaných mliečnych dezertoch a na rozdiel od namietateľa, používanie zverejneného označenia z jeho strany je oprávnené a neporušuje práva vyplývajúce z ochranných známk iných subjektov.

To, že nezapísané označenie nemohlo podľa názoru prihlasovateľa nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k produktom ponúkaným namietateľom preukazuje:

- doba 8 rokov, počas ktorých má prihlasovateľ platne zapísanú staršiu ochrannú známku „MILÁČIK“ č. 210826,
- skutočnosť, že prihlasovateľ už štvrtý rok kontinuálne a neprestajne uvádza na trh tovary označené ochrannou známkou „MILÁČIK“;
- množstvo prihlasovateľom dodaných tovarov označených ochrannou známkou „MILÁČIK“;
- skutočnosť, že prihlasovateľ dodáva tovary označené ochrannou známkou „MILÁČIK“ do obchodných sietí na celom území Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ sa odvolal na výber z faktúr a dodacích listov od roku 2010, ktoré mali preukázať množstvo dodaných tovarov označených ochrannou známkou „MILÁČIK“ na slovenský trh. Namietateľ pre ilustráciu uviedol, že iba v roku 2012 vyrobil v priemere viac ako desiatky tisíc kusov dezertov „MILÁČIK“ (vybrané faktúry a akciový leták z roku 2010).

Podľa prihlasovateľa, vzhľadom na uvedené skutočnosti (odhliadnuc od toho, že namietateľ neoprávnené používa nezapísané označenie na svojich výrobkoch) je evidentné, že spotrebiteľ si nezapísané označenie nemôže spájať práve a výlučne len s tovarmi namietateľa. Z uvedeného dôvodu nezapísané označenie nemohlo podľa názoru prihlasovateľa nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k produktom ponúkaným namietateľom.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v decembri 2009 namietateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826 za neplatnú. Bez ohľadu na výsledok konania, namietateľ vtedy argumentoval aj tým, že ochranná známka „MILÁČIK“ podľa jeho názoru zdruhovela a stala sa obvyklá pre daný druh tovaru. Prihlasovateľa zaujíma, že čo sa zmenilo, že zrazu označenie „Miláčik“ nadobudlo pre namietateľa rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k produktom ponúkaným ním. Uvedené podľa prihlasovateľa preukazuje, že namietateľ prekrúca argumenty v závislosti od typu konania, akého je účastníkom.

Prihlasovateľ nesúhlasí ani s tvrdením namietateľa, že je to on, kto sa postaral o imidž označenia „Miláčik“. To, že namietateľ predložil akciové letáky z roku 2012 a jeden z roku 2011 nemôže zakladať jeho zásluhy na imidži označenia „Miláčik“. Imidž značky „Miláčik“ z veľkej časti pramení práve z atraktivity samotného označenia, ktoré namietateľ neoprávnené používa a nie z akciových letákov, ktoré podobne ako namietateľ je schopný predložiť aj prihlasovateľ.

Ďalej prihlasovateľ v súvislosti s imidžom značky „MILÁČIK“ uviedol, že minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky udelil 19.1.2012 „Značku kvality SK“ pre jeho spoločnosť. Gestorom udeľovania „Značky kvality SK“ bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Odborným garantom udeľovania značky bola Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Po splnení všetkých kritérií kvality a bezpečnosti potravín stanovených štatútom značky získal prihlasovateľ ocenenie „Značky kvality SK“ pre nasledujúce výrobky:

- Miláčik vanilkový,
- Miláčik čokoládový.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa prihlasovateľ odvolal na nasledujúce internetové stránky:

- <http://www.znackakvality.sk/index.php?start&pl=10&uid=133>,
- <http://www.znackakvality.sk/index.php?pl=11&id=1&cid=5>.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že keďže sa namietateľovi nepodarilo preukázať, že nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k ním vyrábaným produktom, akékoľvek hodnotenie zhodnosti alebo podobnosti tovarov nemá v predmetnom konaní žiadny relevantný význam.

Prihlasovateľ skonštatoval, že namietateľ nie je oprávneným používateľom označenia „Miláčik“, jeho používanie namietateľom napĺňa znaky nekalosúťažného konania a porušuje práva prihlasovateľa ako

majiteľa staršej ochrannej známky, a preto námietky sú nedôvodné.

Prihlasovateľ s ohľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhol, aby úrad námietky zamietol.

Namietateľ ďalej doručil úradu 12.3.2014 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, pretože 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. Podľa namietateľa faktúry predložené ním svedčia o viac ako päťročnom intenzívnom a masívnom používaní označenia, ktoré spolu so spotrebiteľskými súťažami dostatočne preukazujú splnenie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia „Miláčik“ pre namietateľa. Naopak, prihlasovateľ predložil len jeden akciový leták a 24 faktúr vystavených v období pred dňom podania prihlášky na 6 právnických a jednu fyzickú osobu

s tým, že na niektorých faktúrach sa dodané kusy vyrobených výrobkov pohybovali len v niekoľkých desiatkach kusov. Na základe predložených faktúr prihlasovateľ spolu dodal 24.072 ks výrobkov „Miláčik vanilkový“ a „Miláčik čokoládový“.

Namietateľ konštatoval, že prihlasovateľ teda nijako nepreukázal svoje tvrdenia o „značnom množstve vyprodukovaných dezertov“, prípadne o tom, že v roku 2012 „prihlasovateľ“ vyrobil v priemere mesačne viac ako desiatky tisíc kusov dezertov Miláčik“. Naopak, práve namietateľ preukázal používanie označenia v masívnom objeme, a to ako pokiaľ ide o počet vyrobených kusov, tak i pokiaľ ide o sprievodné reklamné a marketingové akcie.

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 výrobcom 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 výsledkom jeho reklamných a marketingových aktivít je označenie spájané spotrebiteľskou verejnosťou s jeho osobou ako výrobcom daných tovarov a s tovarmi ním vyrobenými. Prihlasovateľ len stroho konštatuje, že imidž značky „Miláčik“ z veľkej časti pramení práve z atraktivity samotného označenia. Avšak 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 zatraktívnenie 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.

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 rozlišovaciau 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 slovnej ochrannej známky „Miláčik“, číslo spisu POZ 5743-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 25.10.2012 prihlasovateľom LEVICKE MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice a zverejnená vo Vestníku úradu 2.1.2013 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 takehoto 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 rozlišovaciau 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**

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 zhodné so zverejneným označením 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 rozlišovaciau 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 použitého námietkového dôvodu.

Spolu s odôvodnením námietok namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- faktúry a dodacie listy za obdobie september 2008 až október 2012,
- 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,
- 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 25.10.2012 alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Predložená vybratá vzorka faktúr a dodacích listov z obdobia od 10.9.2008 do 19.10.2012 je vystavená spoločnosťou namietateľa pre rôzne predajne ako aj obchodné siete v rámci celého Slovenska. Predmetom týchto faktúr je okrem iných mliečnych výrobkov aj mliečny smotanový dezert „tami Miláčik“ s príchutou vanilkovou, čokoládovou, jahodovou a crispy, pričom ide o nezanedbateľný objem predaja cca 450 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 a spotrebiteľská súťaž „Jesenná súťaž s Miláčikom“ z obdobia od 15.9.2012 do 30.11.2012 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 25.10.2012, ktoré rozširovali do domácnosti obchodné reťazce ako sú Tesco, Hypernova, Coop Jednota Supermarket Tempo a Kaufland, preukazuje, že uvedené obchodné reťazce ponúkali spotrebiteľom aj produkty namietateľa označené ako „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“, 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 dezertoch a na rozdiel od namietateľa, používanie označenia „Miláčik“ jeho osobou je oprávnené a neporušuje práva vyplývajúce z ochranných znáмок 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:

- akciový leták Levmilk platný 1.8.2010 do 31.8.2010,
- faktúry a dodacie listy z obdobia od 11.8.2010 do 7.8.2013 (36 ks),
- článok „Slávnostné odovzdávanie nových ocenení Značka kvality pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012“, publikovaný 27.1.2012,
- zoznam ocenených výrobkov Značka kvality SK 2012 z internetovej stránky [www.znackakvality.sk](http://www.znackakvality.sk).

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

Z predloženej vybratej vzorky faktúr a dodacích listov v celkovom počte 36 ks z obdobia od 11.8.2010 do 7.8.2013 do časového obdobia do 25.10.2012 spadá 26 ks, zvyšných 10 ks je datovaných od 9.11.2012 do

7.8.2013, teda po rozhodnom období. Relevantné faktúry a dodacie listy sú vystavené spoločnosťou prihlasovateľa pre rôzne predajne ako aj obchodné siete v rámci celého Slovenska na celkový objem mliečnych smotanových dezertov „Miláčik vanilkový“ a „Miláčik čokoládový“ cca 24,1 tisíc kusov.

Článok „Slávnostné odovzdávanie nových ocenení Značka kvality pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012“, ktorý bol publikovaný 27.1.2012, zverejňuje informáciu, že dňa 19. januára 2012, počas slávnostného gala večera v rámci otvorenia veľtrhu, si z rúk ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prevzali prestížne ocenenie Značka kvality SK noví ocenení výrobcovia, medzi ktorými sa nachádzal aj prihlasovateľ, ktorý podľa zoznamu ocenených výrobkov Značka kvality SK 2012 z internetovej stránky [www.znackakvality.sk](http://www.znackakvality.sk) získal oprávnenie logo Značky kvality SK používať v súvislosti s mliečnymi smotanovými dezertmi „Miláčik vanilkový“ a „Miláčik čokoládový“.

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 auguste 2010 a pokračoval v tom aj po podaní prihlášky zverejneného označenia, t. j. po 25.10.2012.

### **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“ 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.

### **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 poukázať na skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom zhodnej ochrannej známky „MILÁČIK“ č. 210826, ktorá bola prihlásená 7.5.2004 a zapísaná 10.8.2005 pre tovary v triedach 5, 29 a 30, a proti ktorej namietateľ podal 18.8.2010 návrh na jej zrušenie z dôvodu jej nepoužívania. V tomto konaní prihlasovateľ preukázal jej používanie pre „*mliečne smotanové dezerty*“ v triede 29 v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a tak je zřejmé, že používanie nezapísaného označenia „Miláčik“ namietateľom v čase platnosti a aj používania rovnakej staršej ochrannej známky jej majiteľom nemôže svedčiť v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre rovnaké a/alebo podobné tovary namietateľa.

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 výrokovvej 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 Brezňanová  
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