



Banská Bystrica 20. 12. 2017  
POZ 98-2013/II-84-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. decembra 2015 namietateľom LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Róbertom Madejom, PhD., Mýtna 42, 811 05 Bratislava (ďalej „namietateľ“) a o rozklade podanom 11. decembra 2015 prihlasovateľom AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj, s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 98-2013/N-149-2015/St z 9. novembra 2015 o čiastočnom vyhovení námietkam a zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Malíček“, č. spisu POZ 98-2013, pre všetky tovary v triede 29, pre tovary „puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny“ v triede 30 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozhodnutie zn. POZ 98-2013/N-149-2015/St z 9. novembra 2015 mení takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Malíček“, číslo spisu POZ 98-2013, sa zamietá pre všetky tovary v triede 29, pre tovary „puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny“ v triede 30 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29 a 30 s výnimkou tovarov vanilka (príchut’); kakao“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky „Malíček“, č. spisu POZ 98-2013, zostáva v konaní pre tovary „vanilka (príchut’); kakao“ v triede 30 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 98-2013/N-149-2015/St z 9. novembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne vyhovené podaným námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „Malíček“, č. spisu POZ 98-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), bola zamietnutá pre všetky tovary v triede 29, pre tovary „puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny“ v triede 30 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovateľných tovarov a služieb v triedach 29, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 210826 „MILÁČIK“ (ďalej „staršia ochranná známka“).

V prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 29, k tovarom „*puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny*“ v triede 30 a službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, pravdepodobnosť zámény, a to aj pri zohľadnení priemerného stupňa pozornosti širokej spotrebiteľskej verejnosti pri výbere týchto tovarov a služieb. Pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval ich vizuálnu podobnosť vo vysokej miere a čiastočnú fonetickú podobnosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú tvorené veľmi podobnými slovnými prvkami „Malíček“ a „MILÁČIK“, navzájom sa odlišujúcimi len v jedinom písmene „e“/„i“ na konci slov a v prešmyčke, t. j. v prehodení samohlásky „a“ zo štvrtej na druhú pozíciu a samohlásky „i“ z druhej na štvrtú pozíciu. Vysokú vizuálnu podobnosť označení a tiež ich čiastočnú fonetickú podobnosť podľa prvostupňového orgánu neprekoná ani sémantická odlišnosť porovnávaných označení. Ako podporný argument pre konštatovanie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán uviedol, že priemerný spotrebiteľ pri výbere kolíznych tovarov pravdepodobne uplatní najmä vizuálne hľadisko, keďže tieto tovary si vyberá väčšinou samostatne na základe prvotného vizuálneho dojmu, ktorý je v prípade porovnávaných označení veľmi podobný.

Proti tomuto rozhodnutiu podali namietateľ aj prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Namietateľ v odôvodnení rozkladu uviedol, že s napadnutým rozhodnutím nesúhlasí v časti, v ktorej prvostupňový orgán nevyhovел námietkam pokiaľ ide o prihlásené tovary „*vanilka (príchut); kakao*“ v triede 30 a služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V rámci svojej argumentácie namietateľ konštatoval, že súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú vizuálne podobné vo vysokej miere. Táto skutočnosť v spojení s podobnosťou kolíznych tovarov a služieb bola podľa jeho názoru dôvodom pre odmietnutie zápisu prihláseného označenia pre takmer všetky prihlásené tovary. Namietateľ na rozdiel od prvostupňového orgánu však vyslovil presvedčenie, že prihláška ochrannej známky mala byť zamietnutá pre všetky prihlásené tovary, t. j. aj pre tovary „*vanilka (príchut); kakao*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka porovnania tovarov prihláseného označenia „*vanilka (príchut); kakao*“ v triede 30 s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“, namietateľ uviedol, že ide o podobné tovary. V tejto súvislosti zastal názor, že prvostupňový orgán nedôvodne tvrdil, že kakao je určené inému okruhu spotrebiteľov ako smotanové dezerty, a že odlišné sú aj ich predajné miesta. Pripomenul, že kakao sa zvyčajne predáva vo forme prášku, ktorý je určený aj na prípravu kakaového nápoja, najmä mliečného. To znamená, že účel konečného produktu je v takomto prípade možné chápať ako mliečny nápoj, ktorý priamo konkuruje mliečnym produktom namietateľa. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že priemerný spotrebiteľ vo väčšine prípadov vníma kakao ako hotový mliečny nápoj. Vzhľadom na skutočnosť, že u spotrebiteľov existuje takéto spojenie kakaa a mlieka, nemožno tvrdiť, že tieto tovary sú určené inému okruhu spotrebiteľov. Spotrebiteľ, ktorý je zvyknutý na označenie „Miláčik“ na mliečnych produktoch môže byť v otázke pôvodu tovaru uvedený do omylu, ak príde do kontaktu s kakaom, ktoré bude mať zameniteľné označenie „Malíček“.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného označenia „*vanilka (príchut)*“ s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“, namietateľ poukázal na to, že vanilka predstavuje najpoužívanejšiu príchut smotanových dezertov. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že u priemerného spotrebiteľa existuje prepojenie medzi predmetnými tovarmi. Ak bude prihlasovateľ na tovare vanilka používať označenie „Malíček“, podľa namietateľa môže u spotrebiteľov vzniknúť dojem, že ide o výrobok pochádzajúci od namietateľa alebo výrobok s ním súvisiaci.

Ďalej namietateľ spochybnil postup prvostupňového orgánu, ktorým nevyhovел námietkam vo vzťahu k prihláseným službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30*“ v triede

35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V uvedenej súvislosti doplnil, že v tejto časti prvostupňový orgán svoje rozhodnutie žiadnym spôsobom neodôvodnil. Namietateľ sa domnieva, že prvostupňový orgán nevyhovel námietkam vo vzťahu k týmto službám z dôvodu, že nevyhovel námietkam vo vzťahu k niektorým tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ však podľa svojho názoru v ním podanom rozklade dostatočne odôvodnil námietky vo vzťahu k týmto tovarom.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že podaným námietkam vyhovie a prihlášku ochrannej známky „Maliček“, č. spisu POZ 98-2013, zamietne v rozsahu všetkých nárokovaných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ v odôvodnení podaného rozkladu spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska. Zásadne nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu o vysokej miere vizuálnej podobnosti a čiastočnej fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas so záverom posúdenia predmetných námietok, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 29, „*puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny*“ v triede 30 a službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, existuje pravdepodobnosť zámény.

V súvislosti s posúdením porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska vyjadril názor, že predmetné posúdenie nemožno založiť len na porovnaní jednotlivých hlások označení. Mal za to, že prvostupňový orgán pri vizuálnom porovnaní označení opomenul skutočnosť, že ani jedna slabika v označeniach nie je zhodná. Poukázal na to, že odlišnosť v umiestnení samohlások je zásadná, čo principiálnym spôsobom odlišuje jednak vizuálny vnem jednotlivých hlások a slabík označení, ako aj celého slova a tým aj celkový dojem, akým označenia na bežného spotrebiteľa pôsobia.

Prihlasovateľ poukázal na judikatúru Európskeho súdneho dvora, podľa ktorej rovnaký počet písmen tvoriacich dve slovné ochranné známky sám o sebe nemá nijaký zvláštny význam pre skupinu verejnosti, ktorej sa tieto ochranné známky týkajú, a to aj keby išlo o špecifickú skupinu verejnosti. Ďalej tiež uviedol, že vzhľadom na to, že abeceda sa skladá z obmedzeného počtu písmen, z ktorých sa navyše nie všetky používajú rovnako často, je nevyhnutné, aby sa viaceré slová skladali z rovnakého počtu písmen a niektoré dokonca z rovnakých písmen, čo však nemôže byť dostatočné na konštatovanie vizuálnej podobnosti označení. K uvedenému doplnil, že keďže slovenská abeceda pozostáva len zo šiestich samohlások v krátkej a dlhej forme, je nevyhnutné, že frekvencia ich použitia je v slovách slovenskej slovnice vysoká. Použitie samohlások a, á, i, í, e v obidvoch hodnotených označeniach teda podľa prihlasovateľa nie je v slovenskej slovnice nijako výnimočné.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že za úvodnú časť označenia nemôžu byť považované prvé dve slabiky tak, ako to nesprávne urobil prvostupňový orgán. Stotožnil sa s názorom prvostupňového orgánu, že prvá časť slovných označení upúta pozornosť spotrebiteľa ako prvá, a preto si ju pamätá zreteľnejšie než zvyšok označení. Začiatok označenia má preto vo všeobecnosti významný vplyv na celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou, ako to konštatuje aj akceptovaná judikatúra. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 15. decembra 2009 vo veci T - 412/08, Trubion Pharmaceuticals, Inc. proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“); rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 25. marca 2009 vo veci T - 109/07, L'Oréal SA proti EUIPO. V posudzovanom prípade je podľa prihlasovateľa však zrejmé, že na začiatku prihláseného označenia a staršej ochrannej známky sa nachádzajú vizuálne odlišné slabiky „Ma“/„Mi“, teda v nijakom prípade nie je možné hovoriť o zhodnom začiatku označení, ktorý determinuje konštatovanie podobnosti označení v takej miere dôležitosti, akú tomu pripísal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. V tejto súvislosti prihlasovateľ doplnil, že rozhodovacia prax EUIPO sa ustálila na tom, že i napriek zhodným začiatkom porovnávaných označení, môže byť konštatovaná neexistencia pravdepodobnosti zámény. Prihlasovateľ poukázal na konkrétne prípady, v ktorých EUIPO konštatoval neexistenciu pravdepodobnosti zámény, a to v prípade ochranných známk „CALSORA“/„CALSORIN“ (R 0484/2010-2), „NOBLESSE“/„NOBLISSIMA“ (R 1257/2010-4) a „ALBUMAN“/„ALBUNORM“ (R 0489/2010-2). V niektorých z uvedených prípadov boli zhodné začiatky označení posúdené ako tzv. slabé prvky označení bez rozlišovacej spôsobilosti (napr. predpony CALS-, ALBU-), v ďalších prípadoch zhodné začiatky označení prevážili koncepčné rozdiely označení (NOBLESSE /NOBLISSIMA). Prihlasovateľ však opätovne pripomenul, že v posudzovanom prípade nejde o vizuálne zhodné začiatky porovnávaných označení, pričom zľahčovanie tejto skutočnosti zo strany

prvostupňového orgánu konštatovaním, že úvodné časti označení majú zhodné spoluhlásky aj samohlásky len s prehodením pozícií, nie je na mieste.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že aj prostredné slabiky porovnávaných označení, ktoré sú vizuálne zvýraznené samohláskou s dĺžňom, sú práve vďaka odlišnej samohláske vizuálne natoľko odlišné, že spolu s rozdielnym začiatkom a rozdielnou poslednou slabikou označení zabezpečujú dostatočnú vizuálnu odlišnosť hodnotených označení.

Prihlasovateľ vzhľadom na uvedené skutočnosti konštatoval, že pokiaľ prvostupňový orgán založil konštatovanie o vysokej miere vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky hlavne na zhodnosti hlások a prehodených pozíciách samohlások, je potrebné tento názor prehodnotiť a dospieť k záveru o vizuálnej podobnosti v nízkej miere.

V rámci spochybnenia záveru o čiastočnej fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prihlasovateľ pripomenul, že pri posudzovaní celkového fonetického dojmu označení sú rozhodujúcimi slabiky, ich sled a prízvuk. S ohľadom na uvedené je podľa neho potrebné konštatovať, že porovnávané označenia „Malíček“ a „MILÁČIK“ neobsahujú ani jednu zhodnú slabiku. Prihlasovateľovi tiež nebolo zrejmé, na akom základe prvostupňový orgán tvrdil, že slabiky „lí“ a „lá“ sú foneticky podobné.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, ktorú uviedol už vo vyjadrení k podaným námietkam a ktorú prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí podľa jeho názoru nijako nevyhodnotil, a to že v prípade porovnávaných označení ide o slová so zrejším významom. Pokiaľ spotrebiteľ bude vnímať označenie len foneticky, bez možnosti vizuálneho vnemu, je zrejmé že slovo bude foneticky vnímať najmä prostredníctvom jeho významu, ktorý mu umožní jednoduchšiu zvukovú reprodukciu a zanechá zrejmu pamäťovú stopu. Na základe uvedeného prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka nie sú foneticky podobné, a to ani v nízkej miere.

Prihlasovateľ tiež spochybnil aj k posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa relevantnej spotrebiteľskej verejnosti kolíznych tovarov a služieb a stupňa pozornosti, ktorý venuje týmto tovarom a službám. Uviedol, že relevantnú verejnosť v posudzovanom prípade tvoria dospelí spotrebiteľia, medzi ktorými zásadnú časť tvoria rodičia malých detí, ako prednostných spotrebiteľov dotknutých tovarov. Títo spotrebiteľia venujú pri nákupe výrobkov pre svoje deti vyšší stupeň pozornosti kvôli významu, ktorý pripisujú výžive a zdraviu svojich detí, ako aj z dôvodu istých nákupných stereotypov a návykov detí na jeden určitý obľúbený tovar. Z hľadiska rozsiahlej škály výrobkov z kategórie „potraviny pre deti“ je podľa prihlasovateľa potrebné konštatovať, že skupina priemerných spotrebiteľov pre túto kategóriu výrobku bude zahŕňať aj tzv. obozretných rodičov s vyšším stupňom pozornosti. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. septembra 2009 vo veci T-221/06, Hipp & Co. KG proti EUIPO.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že pre vyššie uvedených spotrebiteľov, ako aj pre spotrebiteľov s priemerným stupňom pozornosti platí, že vzhľadom na označovanie dotknutých výrobkov výlučne názvami v podobe zdobnenín, bude práve sémantické hľadisko označení rozhodujúce pri výbere týchto výrobkov. Hoci vizuálne a foneticky obe označenia obsahujú podobné hlásky, významovo sú natoľko rozdielne, že celkový vnem, ktorý porovnávané označenia v spotrebiteľovi zanechajú bude podľa prihlasovateľa úplne rozdielny.

Prihlasovateľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že spotrebiteľia si dotknuté tovary vyberajú podľa prvotného vizuálneho dojmu. V tejto súvislosti uviedol, že spotrebiteľia sa orientujú podľa určitých osobných preferencií a výrobky si vyberajú cielene, napr. podľa chuti/príchuti, výrobcu, na základe slovenského pôvodu a pod. Slovenskí spotrebiteľia si teda kupujú konkrétne výrobky s konkrétnym názvom, pričom uvedené platí nielen pri nákupe potravín pre deti, ale aj v prípade mliečnych výrobkov všeobecne.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ zotrval na názore o neexistencii pravdepodobnosti zámeny ani pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal orgán rozhodujúci o rozklade, aby prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky zamietne.

Rozklad podaný namietateľom bol spolu s výzvou z 25. januára 2016 zaslaný prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v úradom stanovenej lehote k rozkladu nevyjadril a ani nepožiadaval o predĺženie lehoty.

Rozklad podaný prihlasovateľom bol zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 24. marca 2016 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa, ktorou sa snažil spochybniť záver prvostupňového orgánu o vysokej miere vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ na jednej strane zvyrazňuje umiestnenie samohlások v porovnávaných označeniach a na druhej strane úplne bagatelizuje skutočnosť, že pre svoje označenie použil zhodné spoluhlásky a navyše v rovnakom poradí ako namietateľ v staršej ochrannej známke.

K vizuálnemu porovnaniu hodnotených označení namietateľ pripomenul, že označenia sa odlišujú len v samohláskach, ktoré sa nachádzajú medzi uvedenými zhodnými spoluhláskami. S ohľadom na skutočnosť, že porovnávané označenia sú zhodne tvorené siedmimi písmenami, zhodnými spoluhláskami a tromi rovnako dlhými slabikami, podľa namietateľa je dôvodné dospieť k jedinému záveru, a to, že hodnotené označenia sú vizuálne podobné vo vysokej miere. Navyše porovnávané označenia sa zhodujú aj v prvom písmene „M“.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že prioritným zámerom prihlasovateľa nebolo používať a registrovať také označenie, ktoré bude spôsobilé odlišiť jeho tovary a služby od tovarov a služieb konkurencie. Práve naopak, prihlasovateľ si zvolil označenie „Malíček“ zámerne, a to s cieľom vyťažiť z atraktivity staršej ochrannej známky namietateľa. V prospech uvedeného svedčí aj grafické vyobrazenie obalu mliečnych dezertov prihlasovateľa, na ktorom je uvedená informácia „Miláčik mením svoje meno na Malíček“. Navyše vyobrazenie označenia „Malíček“ na obaloch mliečnych dezertov prihlasovateľa sa výrazne podobá vyobrazeniu staršej ochrannej známky „Miláčik“, ktoré používa namietateľ na svojich výrobkoch. Uvedené podľa namietateľa potvrdzuje skutočnosť, že medzi spotrebiteľmi môže dochádzať k mylnej predstave o vzájomnej spojitosti tovarov označovaných porovnávanými označeniami, resp. o prepojenosti výrobcov týchto tovarov. Vyvolanie klamlivého dojmu o spojitosti týchto tovarov a ich výrobcov môže poškodiť práva namietateľa, a to zvlášť s ohľadom na to, že namietateľ a prihlasovateľ sú konkurentmi v oblasti mliekarenského priemyslu.

Namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka nie sú foneticky podobné, a to ani v nízkej miere. V tejto súvislosti namietateľ zotrval na argumentácii svedčiacej v prospech fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, ktorú založil na nasledovných skutočnostiach. Porovnávané označenia sú zhodne tvorené siedmimi písmenami, pričom každé z označení obsahuje štyri rovnaké spoluhlásky „M, L, Č, K“ nachádzajúce sa v rovnakom poradí a na rovnakom mieste v porovnávaných označeniach. Hodnotené označenia tiež obsahujú rovnaký počet slabík (tri) s rovnakým začiatočným písmenom.

Namietateľ sa nestotožnil ani s názorom prihlasovateľa, že tovarom prihláseného označenia a tovarom, pre ktoré bola zapísaná staršia ochranná známka, relevantná spotrebiteľská verejnosť venuje zvýšenú pozornosť. V tejto súvislosti zastal názor prvostupňového orgánu, že ide o tovary každodennej spotreby nižšej cenovej kategórie, ktorým relevantný spotrebiteľ venuje nižšiu až priemernú pozornosť. Zároveň pripomenul, že uvedené tovary nie sú prioritne určené rodičom malých detí, ako tvrdil prihlasovateľ, ale kupujú ich aj slobodní ľudia, dôchodcovia a v konečnom dôsledku aj samotné deti.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ požiadaval orgán rozhodujúci o rozklade, aby rozklad podaný prihlasovateľom zamietol v celom rozsahu a aby rozhodol v zmysle rozkladu podaného namietateľom.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

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

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

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Malíček“, číslo spisu POZ 98-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18. januára 2013 prihlasovateľom AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, a zverejnená vo vestníku úradu 3. mája 2013 pre tovary „*mliečne výrobky; mliečne krémy a dezerty; dezerty vyrobené z mlieka a želatíny; jogurty; smotana; šľahačka; smotanové dezerty; smotanové výrobky; dezerty vyrobené z jogurtov; dezerty vyrobené z jogurtov s ovocnými prísadami; hotové dezerty z jogurtu s prídavkom sladkého pečiva; jogurtové krémy; jogurtové nápoje; prípravky na výrobu jogurtov; krémové polevy na dezerty; tvaroh; ovocné tvarohy; prípravky z tvarohu; tvarohové krémy a dezerty; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); sójové mlieko (náhradka mlieka); kyslé mlieko; kyslomliečne výrobky (acidofilné mlieko, kefírové mlieko); jogurtové mlieka*“ v triede 29, „*puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); vanilka (príchut'); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; kakao; zmrzliny*“ v triede 30 a služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29 a 30*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice, je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 210826 „MILÁČIK“, s právom prednosti od 7. mája 2004, ktorá je v registri zapísaná pre tovary „*smotanové dezerty*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaných rozkladov vyplynulo, že namietateľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v rozsahu posúdenia pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*vanilka (príchut'); kakao*“ v triede 30 a službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a prihlasovateľ v otázke posúdenia podobnosti označení a následne pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k tovarom a službám prihláseného označenia, pre ktoré prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky „Malíček“, č. spisu POZ 98-2013, zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť porovnávané označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý posudzované označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku s ohľadom na to, či tento prvok má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám, resp. či nie je prvkom, ktorému možno priznať na

základe preukázania používania staršej ochrannej známky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou porovnávaných označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného dospel k záveru, že všetky tovary prihláseného označenia v triede 29 sú aj bez podrobného posúdenia zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*smotanové dezerty*“ v rovnakej triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán uviedol, že porovnávané 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 predmetných tovarov sú rovnaké. Prvostupňový orgán konštatoval podobnosť aj v prípade prihlásených tovarov „*puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny*“ v triede 30 a tovarov staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“. Uvedené odôvodnil tým, že tovary prihláseného označenia, ako aj tovary staršej ochrannej známky patria do skupiny výrobkov, ktorých hlavnou zložkou je mlieko. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu kolíznych tovarov, pričom priemerný spotrebiteľ si tieto môže dať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja. Čo sa týka tovarov prihláseného označenia „*vanilka (príchut); kakao*“ v triede 30, prvostupňový orgán nepovažoval za dôvodné konštatovať ich zhodu alebo podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ v triede 29, pretože slúžia na iný účel (spotrebitelia ich budú vnímať ako dochucovacie prostriedky), sú určené inému okruhu spotrebiteľov, aj ich výrobcovia, distribučné kanály a predajné miesta sú odlišné. Samotná skutočnosť, že sa môžu používať na ochutenie mliečnych produktov, podľa prvostupňového orgánu, nie je dostatočná na konštatovanie ich previazanosti do tej miery, aby sa spotrebiteľ domnieval, že pochádzajú z jedného zdroja. Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29 a 30*“ v triede 35, prvostupňový orgán zastal názor, že predmetné služby sa priamo viažu k tovarom prihláseného označenia v triedach 29 a 30, ktoré boli označené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi „*smotanové dezerty*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29, na základe čoho je dôvodné uvedené služby prihláseného označenia v danom rozsahu považovať za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Pretože posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky spochybnil v podanom rozklade len namietateľ, a to len vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*vanilka (príchut); kakao*“ v triede 30 a službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma posúdenie kolíznych tovarov a služieb len v tomto rozsahu. Čo sa týka posúdenia zhodnosti a podobnosti ostatných tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky, ktoré nebolo v podaných rozkladoch spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade bude pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny vychádzať so záverov prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného označenia „*vanilka (príchut)*“ v triede 30 s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s namietateľom v tom, že medzi kolíznymi tovarmi existuje súvislosť, resp. prepojenie založené na tom, že vanilková príchut' je jednou z najbežnejších typov príchutí rôznych mliečnych výrobkov, a teda medzi nimi aj smotanových dezertov. Uvedená skutočnosť však nijako nevytvára o podobnosti týchto tovarov. Pri porovnaní kolíznych tovarov je potrebné tieto porovnať z hľadiska ich povahy, určenia, účelu a spôsobu použitia, ako aj posúdiť či majú konkurenčný alebo komplementárny vzťah, rovnaký obvyklý pôvod, distribučné kanály a posúdiť kritérium konečného spotrebiteľa. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že tovary staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ predstavujú konkrétny druh mliečnych výrobkov, so stanoveným zložením, vyrobený podľa konkrétnych receptúr, určený na priamu konzumáciu a umiestňovaný na špeciálne miesta predajní, najmä v chladiacich boxoch. Ide pritom o výrobok, ktorý je vyrábaný v podnikoch spracúvajúcich mlieko a špecializovaných na výrobu mliečnych produktov. Na druhej strane tovary prihláseného označenia „*vanilka (príchut)*“ v triede 30 priemerný spotrebiteľ vníma ako voňavé korenie z plodov tropickej rastliny vanilky, teda ako dochucovadlo, ktoré má široké uplatnenie v kuchyni, pričom nie je určené na samostatnú priamu

konzumáciu. Koreniny a dochucovadlá sú v predajniach a supermarketoch dostupné na vyhradených predajných miestach, ktoré sú odlišné od predajných miest mliečnych výrobkov. Zároveň je odlišný aj ich obvyklý pôvod (obvyklí výrobcovia) v porovnaní s mliečnymi výrobkami. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané tovary majú odlišnú povahu, účel, zameranie, spôsob použitia, predajné miesta a obvyklý pôvod. Tiež je zrejme, že distribučné kanály mliečnych výrobkov nie sú zhodné s distribučnými kanálmi korenín a dochucovadiel. Zároveň je potrebné uviesť, že nejde o výrobky, ktoré si navzájom konkurujú. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje za dôvodné stotožniť sa s konštatovaním prvostupňového orgánu, že porovnávané tovary nie sú zhodné ani podobné.

Čo sa týka porovnania tovarov prihláseného označenia „*kakao*“ v triede 30 s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade ani v tomto prípade nezdieľa názor namietateľa, že ide o podobné tovary. V prospech uvedeného podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade svedčí skutočnosť, že namietateľ pri konštatovaní podobnosti predmetných tovarov vychádzal z nesprávneho predpokladu, že priemerný spotrebiteľ vníma kakao zväčša ako hotový mliečny nápoj. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné pripomenúť, že kakao, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, spotrebiteľ vníma nielen ako hotový mliečny nápoj vyrobený zmiešaním kakaového prášku s cukrom a mliekom, ale prednostne práve ako kakaový prášok, resp. čokoládovohnedý prášok z bôbov kakaovníka, ktorý sa okrem prípravy mliečného nápoja – kakaa, používa ako prísada alebo ingrediencia pri príprave veľkého počtu pokrmov a najmä zákuskov. S ohľadom na uvedené je zrejme, že v prípade tovarov prihláseného označenia „*kakao*“ nie je dôvodné obmedziť sa len na vnímanie kakaa ako mliečného nápoja, ale je potrebné zohľadniť skutočnosť, že kakao predstavuje surovinu (potravinu) - kakaový prášok, ktorá má okrem prípravy mliečného nápoja kakaa, ďalšie široké využitie v kuchyni. Aj v tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že ide o tovar odlišnej povahy s odlišným spôsobom použitia v porovnaní s tovarmi „*smotanové dezerty*“, ktoré sú navyše predávané na odlišných predajných miestach, pričom tieto tovary majú tiež odlišný obvyklý pôvod. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „*kakao*“ v triede 30 nie sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podanom rozklade spochybnil aj porovnanie služieb prihláseného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30*“ v triede 35 s tovarmi staršej ochrannej známky vykonané prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí. V súvislosti s porovnaním služieb prihláseného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30*“ v triede 35 s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ v triede 29 orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že v prípade časti tovarov prihláseného označenia v triede 30, konkrétne tovarov „*puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny*“ (t. j. všetkých prihlásených tovarov v triede 30 s výnimkou tovarov „*vanilka (príchut'); kakao*“) bola konštatovaná podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ v triede 29. Berúc do úvahy uvedené, ako aj to, že služby prihláseného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30*“ v triede 35 sa priamo týkajú tovarov prihláseného označenia v triede 30, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky je potrebné považovať aj služby prihláseného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30 s výnimkou tovarov vanilka (príchut') a kakao*“. Uvedené služby a tovary staršej ochrannej známky sa totiž dopĺňajú, pričom tieto služby sa obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú tovary staršej ochrannej známky a sú zamerané na rovnakú verejnosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa v ďalšej časti tohto rozhodnutia bude zaoberať posúdením podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vykonaným prvostupňovým orgánom, ktoré v podanom rozklade spochybnil prihlasovateľ.

Pred porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval, že pri posudzovaní podobnosti označení 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 ich dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Na základe posúdenia podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k záveru o vysokej miere ich vizuálnej podobnosti, čiastočnej fonetickej podobnosti a tiež k záveru o ich sémantickej odlišnosti.



Čo sa týka posúdenia prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia „Malíček“ a „MILÁČIK“, pričom vizuálne porovnanie slovných označení predstavuje analýzu samotných označení vykonanú s ohľadom na počet, postupnosť, či sled písmen, ktoré ich tvoria, tiež s ohľadom na pozíciu zhodných písmen označení a počet slov, ktorými sú tvorené, a v neposlednom rade aj s ohľadom na štruktúru označení ako celkov. Priemerný spotrebiteľ však zvyčajne vníma označenie ako celok a neprístupuje ku skúmaniu jeho detailov. Preto malé odlišnosti týkajúce sa písmen sú často nedostatočné na vylúčenie existencie vizuálnej podobnosti označení, najmä keď porovnávané označenia majú rovnakú štruktúru. Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie hodnotených označení, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zrejmé, že prihlásené slovné označenie „Malíček“ je napísané štandardným typom písma malej tlačenej abecedy, okrem úvodného písmena „M“, ktoré je veľké. Staršia ochranná známka je tvorená slovom „MILÁČIK“, ktoré je tiež napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Z ich porovnania tiež vyplýva, že ide o označenia rovnakej dĺžky, pretože obidve zhodne pozostávajú zo siedmich písmen. Pokiaľ ide o konkrétne zloženie z hľadiska použitých písmen, na začiatku porovnávaných označení sa nachádza rovnaké písmeno „M“ a rovnaké písmená „L, Č, K“ sa vyskytujú aj na tretej, piatej a siedmej pozícii týchto označení (nepárne pozície). Na druhej strane, posudzované označenia sa odlišujú v písmenách na párnych pozíciách, t. j. na druhej, štvrtej a šiestej pozícii, konkrétne ide o písmená „A“ vs. „I“, „Í“ vs. „Á“ a „E“ vs. „I“. Porovnávané označenia sú teda tvorené rovnako jedným slovom, a to rovnakej dĺžky, pričom sa zhodujú v štyroch zo siedmich písmen a odlišujú sa len v troch písmenách nachádzajúcich sa medzi zhodnými písmenami označení. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že označenia pôsobia ako celky veľmi podobným vizuálnym dojmom, a preto orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení vo vyššej miere.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom prihlasovateľa uvedeným v podanom rozklade, že záver prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti označení vo vyššej miere je nesprávny, pretože vychádza z nesprávne vykonaného vizuálneho porovnania hodnotených označení, ktoré prvostupňový orgán obmedzil len na porovnanie jednotlivých hlások označení. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, z ktorého vyplýva presný opak, a to, že prvostupňový orgán vizuálne porovnanie označení vykonal s ohľadom nielen na jednotlivé hlásky označení, ale aj na ich počet, postupnosť, sled či pozície zhodných hlások a s ohľadom na celkový dojem, ktorý tieto označenia z vizuálneho hľadiska vyvolávajú.

V prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že celkový zvukový dojem, ktorý predstavuje relevantný faktor fonetického porovnania označení, je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu vo fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v napadnutom rozhodnutí, teda prihlásené označenie bude zvukovo realizované ako [ma-lí-ček] a staršia ochranná známka ako [mi-lá-čik]. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že podoby reprodukcie hodnotených označení obsahujú veľmi podobne znejúce slabiky [ma-/mi-] a [-lí-/lá-] začínajúce sa rovnakými hláskami „m“/„l“, nachádzajúce sa na začiatku a v strede označení. V závere reprodukcie označení zaznejú opäť veľmi podobne znejúce koncové slabiky [-ček/-čik], ktoré predstavujú bežne používanú koncovku zdobnenín. Z fonetického porovnania označení tiež vyplýva, že reprodukcie hodnotených označení sa zhodujú v celkovej dĺžke, keďže v obidvoch prípadoch ide o trojslabičné sedemhláskové označenia. Porovnávané označenia majú tiež rovnaký rytmus a intonáciu a vyznačujú sa aj rovnakým striedaním spoluhlások a samohlások. Berúc do úvahy uvedené, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že medzi porovnávanými označeniami existuje čiastočná fonetická podobnosť, a preto je potrebné stotožniť sa s názorom prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

V súvislosti so sémantickým porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že za sémanticky podobné sa označenia považujú 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 alebo služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s tvrdením prvostupňového orgánu, že slovo „Malíček“ má význam „*najmenší prst na ruke alebo na nohe*“ (Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003) a slovný prvok „MILÁČIK“ má význam „*milovaný, obľúbený človek, obľúbenec*“, resp. predstavuje „*dôverné, nežné oslovenie*“ (vyššie uvedený Krátky slovník slovenského jazyka), t. j. význam porovnávaných označení nemožno považovať vo

všeobecnosti za rovnaký. Zároveň však orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že medzi týmito označeniami je možné nájsť určitú významovú súvislosť spočívajúcu v tom, že obidve predstavujú zdobneninu, pričom možno predpokladať, že slovný prvok „Malíček“ prihláseného označenia si v spojitosti s prihlásenými tovarmi spotrebiteľ pravdepodobne nespojí s prstom na ruke alebo nohe, ale bude ho vnímať skôr prenesene, ako citovo zafarbené označenie niečoho drobného, malého. V tomto význame je pritom uvedené označenie podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zo sémantického hľadiska podobné s označením „MILÁČIK“ predstavujúcim okrem iného dôverné nežné oslovenie. Ako príklad možno uviesť, že v prípade používania, na ktoré poukázal namietateľ (vyobrazenie viečka nachádzajúce sa vo vyjadrení namietateľa k rozkladu) spotrebiteľ bude označenie „MALÍČEK“ vnímať ako milé pomenovanie vyobrazenej fiktívnej postavičky, t. j. veľmi podobne ako oslovenie „MILÁČIK“. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje za dôvodné konštatovanie, že medzi porovnávanými označeniami existuje určitá sémantická súvislosť.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil konštatovanie prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb každodennej spotreby nižšej cenovej relácie (potraviny a služby s nimi spojené) široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú možno považovať za riadne informovanú, primerane pozornú a obozretnú, pričom v danom prípade možno predpokladať nižšiu až priemernú pozornosť spotrebiteľov. Prihlasovateľ zastal názor, že relevantnú verejnosť tvoria dospelí spotrebiteľia, medzi ktorými zásadnú časť tvoria rodičia malých detí, ktorí nákupu výrobkov pre svoje deti venujú vyšší stupeň pozornosti, a to s ohľadom na význam výživy pre zdravie detí, ako aj z dôvodu istých nákupných stereotypov. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že dotknuté tovary predstavujú potraviny, prevažne mliečne výrobky, ktorých konzumentmi nie sú len deti, resp. ich rodičia, ale široká spotrebiteľská verejnosť zahŕňajúca všetky vekové kategórie. V žiadnom prípade nemožno tvrdiť, že ide o potraviny, ktoré by boli určené výlučne deťom. Je zrejme, že dotknuté tovary (potraviny - mliečne výrobky), široká spotrebiteľská verejnosť konzumuje v rámci svojej výživy, pričom ich výberu nevenuje väčšiu mieru pozornosti oproti iným druhom potravín. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú možno považovať za riadne informovanú, primerane pozornú a obozretnú, pričom v danom prípade možno predpokladať nižšiu až priemernú pozornosť spotrebiteľov.

V súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámery z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov a služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, je na strane spotrebiteľa, pri nižšej až priemernej miere jeho pozornosti, ktorú venuje predmetným tovarom a službám, reálna. V prospech uvedeného svedčí, že porovnávané označenia sú vizuálne podobné vo vyššej miere a tiež čiastočne foneticky podobné, pričom ani sémantické hľadisko v danom prípade nepomôže spotrebiteľovi odlíšiť porovnávané označenia, pretože medzi nimi existuje určitá sémantická podobnosť. Orgán rozhodujúci o rozklade sa navyše stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že pri výbere predmetných tovarov je rozhodujúce vizuálne hľadisko, pretože tieto sa nakupujú v supermarketoch alebo obchodoch, kde je výrobok vystavený na policiach a kde sa spotrebiteľia riadia vizuálnym vplyvom ochrannej známky, ktorú hľadajú. Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ označenia posudzované v predmetnom prípade použité na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách, na ktoré sa uvedené označenia vzťahujú, vzhľadom na veľmi podobný celkový dojem, ktorým tieto označenia pôsobia, nebude schopný bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k jednotlivým tovarom a službám orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s tým, že pravdepodobnosť zámery existuje vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia v triede 29, tovarom „*puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny*“ v triede 30 a tiež službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň však zastáva názor, že prvostupňový orgán pochybil, keď pravdepodobnosť zámery nekonštatoval aj vo vzťahu k službám prihláseného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 30 s výnimkou tovarov vanilka (príchut'); kakao*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj tieto služby sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky z dôvodov, ktoré uviedol v časti tohto rozhodnutia týkajúcej sa porovnania tovarov a služieb. Pokiaľ ide o zvyšné tovary a služby (tovary „*vanilka (príchut'); kakao*“ a maloobchodné a veľkoobchodné služby s nimi), vzhľadom na to, že tieto nemožno

považovať za zhodné ani podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, vo vzťahu k týmto tovarom a službám nie je možné konštatovať pravdepodobnosť zámény.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že záver o existencii pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, t. j. o naplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je potrebné konštatovať vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia v triede 29, tovarom „*puding; jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; zmrzliny*“ v triede 30 a službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29 a 30 s výnimkou tovarov vanilka (príchut’); kakao*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené, ako aj na skutočnosť, že pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaných rozkladov s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

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

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

JUDr. Róbert Madej PhD.  
Mýtna 42  
811 05 Bratislava

II.

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