



Banská Bystrica 14. 8. 2017

POZ 2220-2014/N-93-2017

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa NIKA, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2841, 911 05 Trenčín, Slovenská republika (pred zmenou NIKA, spol. s r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, pred zmenou NIKA, spol. s r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava), zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „TVAROHÁČEK milko“ do registra ochranných známok, prihláseného 17.12.2014 prihlasovateľom POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2220-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.4.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:


námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „TVAROHÁČEK milko“, číslo spisu POZ 2220-2014, sa čiastočne zamieta pre tovary „mlieko a mliečne výrobky; maslo; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i sladké); jogurty; mliekarenské výrobky; tekuté mlieka; termizované výrobky; syry; mliečne tvarohové nápoje“ v triede 29 a pre všetky tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Odôvodnenie:


Proti zápisu kombinovaného označenia „TVAROHÁČEK milko“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2220-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.7.2015 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali časti tovarov zverejneného označenia v triede 29 a všetkých tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom slovej ochrannej známky v priloženej úprave „TVAROHÁČIK“ č. 201383 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 31.8.2001, ktorá je zapísaná pre tovary „tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že v čase podania prihlášky zverejneného označenia, t. j. 17.12.2014, už bolo právoplatné rozhodnutie úradu POZ 1209-2005/OZ 215149 II/14-2012 z 31.1.2012 o vyhlásení OZ č. 215149 majiteľa POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. za čiastočne neplatnú pre rovnaké tovary, ako sú napadnuté týmito námietkami, pričom išlo o ochrannú známku 

Ďalšie ochranné známky toho istého majiteľa obsahujúce prvok „TVAROHÁČEK“ OZ č. 229366 

OZ č. 229367 

a OZ č. 229368 

boli prvostupňovými rozhodnutiami úradu zo 7.8.2014

vyhlásené za čiastočne neplatné pre tovary v triede 29, t. j. rovnaké tovary, ako sú tovary, ktoré sú napadnuté týmito námietkami v triede 29.

Namietateľ dodal, že napriek tomu si POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. podali ďalšiu prihlášku ochrannej známky, ktorá opäť obsahuje dominantný prvok „TVAROHÁČEK“. Tento prvok spôsobuje zámenu so staršou ochrannou známkou „TVAROHÁČIK“ č. 201383.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a uviedol, že staršia ochranná známka je tvorená slovom „TVAROHÁČIK“ napísaným zeleným tlačným písmom do poloblúka. Podľa namietateľa tento prvok je dominantným a rozlišovacím prvkom staršej ochrannej známky. Zverejnené označenie je kombinované, pričom predstavuje etiketu výrobku, na ktorej je zobrazený dominantný slovný prvok „TVAROHÁČEK“ v grafickej úprave (viacfarebné tlačné písmo zobrazené do poloblúka). Pod ním je zobrazený oveľa menším písmom slovný prvok „M milko“ a v pravej časti označenia je umiestnený obrazový prvok v podobe opice, za ktorou vyžarujú líče.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie obsahuje viac grafických a slovných prvkov, avšak najpodstatnejší rozlišovací prvok „TVAROHÁČEK“ je zameniteľne podobný so staršou ochrannou známkou „TVAROHÁČIK“. Podľa namietateľa sa spotrebiteľia pri výbere tovarov orientujú najmä podľa názvov produktov, a preto grafické prvky vo zverejnenom označení či doplnkový slovný prvok „M milko“, ktorý je vyobrazený nenápadnejším spôsobom a menšími písmenami ako slovo „TVAROHÁČEK“, a odlišné farebné ladenie nezabránia novej zámene oboch označení. Slovné prvky „TVAROHÁČEK“ a „TVAROHÁČIK“ sú veľmi podobné. Zhodujú sa v deviatich z desiatich písmen, oba sú vyobrazené veľkými tlačnými písmenami usporiadanými do poloblúka. Namietateľ zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ vizuálne ani nepostrehne, prípadne si vzhľadom na blízkosť slovenského a českého jazyka ani neuvedomí rozdiel v písmene „I“ a „E“, a bude vnímať tieto slová ako rovnaké. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že dotknuté označenia sú v podstatnej miere podobné z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka fonetického hľadiska, slovný prvok „TVAROHÁČIK“ staršej ochrannej známky spotrebiteľia prečítajú ako „tvaroháčik“. Zverejnené označenie budú spotrebiteľia pravdepodobne reprodukovat' skrátené podľa najdominantnejšieho slovného prvku, ktorým je jednoznačne slovo „tvaroháček“. Podľa namietateľa z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia vzhľadom na rozdiel v jedinom písmene takmer identické. Avšak aj v prípade fonetickej výslovnosti zverejneného označenia ako „tvaroháček em milko“ existuje vysoká podobnosť tohto označenia so staršou ochrannou známkou „tvaroháčik“ z dôvodu takmer zhodnej výslovnosti prevažnej časti označení.

Slová „tvaroháčik“ a „tvaroháček“ podobným spôsobom vyjadrujú personifikáciu a z hľadiska formy aj obsahu sú jednoznačne podobné. Obe prípony „-čik“ a „-ček“ majú zdobňujúcu funkciu, čo je ďalším spoločným prvkom porovnávaných označení. Prvok „M milko“ neprispieva k sémantickému odlíšieniu zverejneného označenia od staršej ochrannej známky, pretože nemá konkrétny význam, ktorý by pôsobil na sémantický vnem spotrebiteľa. Namietateľ poukázal na skutočnosť, že prvok „M milko“ je menej výrazný a neprekona zhodný sémantický vnem prvkov „TVAROHÁČEK“ a „TVAROHÁČIK“.

Namietateľ je presvedčený, že dotknuté označenia sú zo všetkých hľadísk podobné do takej miery, že ich používanie na rovnakých a podobných tovaroch bude viesť spotrebiteľa k ich zámene. Keďže tovary, na ktoré sa porovnávané označenia vzťahujú, sú tovarmi dennej spotreby a cenovo nižšej kategórie, spotrebiteľ nevenuje veľkú pozornosť ich výberu, a tak si na zhodných a podobných tovaroch veľmi ľahko zamení zverejnené označenie obsahujúce dominantný slovný prvok „TVAROHÁČEK“ s ochrannou známkou „TVAROHÁČIK“.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov dotknutých označení a konštatoval, že časť tovarov zverejneného označenia je zhodná s tovarmi staršej ochrannej známky, a to „*tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i sladké) a mliečne tvarohové nápoje*“.

Ďalšie tovary zverejneného označenia v triede 29 ako „*mlieko a mliečne výrobky; maslo; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); jogurty; mliekarenské výrobky; tekuté mlieka; termizované výrobky; syry*“ sú všetko tovary na báze mlieka, rovnako ako aj tvaroh a výrobky z tvarohu. Tieto tovary sú vo veľkej miere vzájomne zastupiteľné, okrem zloženia sú podobné aj účelom, keďže uspokojujú rovnakú potrebu – konzumáciu mliečného výrobku. Takisto predajné miesta a distribučné kanály týchto tovarov sú zhodné. Na základe uvedeného ide teda o podobné tovary.

Prihlásené tovary v triede 30 sú takisto tovary na báze mlieka a pri porovnaní s výrobkami z tvarohu ide o tovary rovnakej povahy, ktoré sú vzájomne zastupiteľné. Z hľadiska obsahu látok je tvaroh alternatívou k ostatným výrobkom na báze mlieka. Porovnávané tovary sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov, patria do rovnakého trhového sektoru (tovary z mlieka), sú z rovnakého odvetvia priemyslu, je potrebné držať ich v chlade, z čoho vyplýva, že sa nachádzajú na rovnakých predajných miestach a majú rovnaké distribučné kanály. Výrobky z tvarohu a cukrovinky s obsahom mlieka, zmrzlinu, mrazené smotanové krémy, mrazené jogurty a mliečne nápoje považuje namietateľ za alternatívne tovary, ktoré uspokojujú rovnakú potrebu spotrebiteľov.

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje dominantný slovný prvok „TVAROHÁČEK“, podľa ktorého budú spotrebiteľia predovšetkým identifikovať tovar, a ktorý je vysoko zameniteľný so staršou ochrannou známkou „TVAROHÁČIK“, namietateľ je presvedčený, že napriek ďalším prvkom vo zverejnenom označení bude zverejnené označenie na zhodných a podobných tovaroch vyvolávať zámenu, resp. predstavu o vzájomnej spojitosti so staršou ochrannou známkou. Podľa namietateľa na tomto základe je možné predpokladať pravdepodobnosť zámény na strane relevantnej verejnosti.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre namietané tovary v triedach 29 a 30.

Listom úradu z 21.7.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 28.1.2016, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že zameniteľnosť sa skúma ako vlastnosť označenia ako celkov, nie ich jednotlivých častí a z dikcie zákona o ochranných známkach tiež vyplýva, že dôvodom pre odmietnutie zápisu do registra je len zameniteľnosť označenia ako celkov, nie iba ich častí. Prihlasovateľ pritom poukázal na rozhodnutia úradu, opierajúce sa o takýto výklad zákona (rozh. vo veci POZ 2816-98 II/124-2005 „zorafit/ZORA“ a rozh. vo veci POZ 619-2006 II/24-2009 „MS Europa/Europa“), pričom podľa neho je potrebné kombinované označenia posudzovať komplexne a nie iba vyzdvihovať niektoré ich prvky. Prihlasovateľ poukázal aj na podobný postoj úradu v námietkovom a rozkladovom konaní vo veci námietok označenia „MILKA“ proti kombinovanému označeniu „MILA“ POZ 2468-2004, potvrdený aj rozsudkom NS SR, kde bola konštatovaná fonetická odlišnosť, a to napriek tomu, že označenia boli rozdielne iba v jednom písmene, tak ako je to aj v tomto konaní.

Podľa prihlasovateľa sa pri hodnotení vizuálneho vnemu treba zaoberať aj posúdením celkového vizuálneho vnemu, a nevychádzať len z porovnania slovných prvkov predmetných označení (rozh. vo veci MOZ 715546 II/12-2005 „PARTY MIX/PARTY“).

Prihlasovateľ podrobne zhodnotil a opísal zverejnené označenie, poukázal na jeho jednotlivé prvky, farebnosť, prítomnosť modro-bieleho loga „M milko“, ktoré plní identifikačnú funkciu výrobcu. Ďalej podotkol, že dominantným prvkom zverejneného označenia je obrázok opičky, ktorý z proporčného hľadiska predstavuje cca 28 % plochy označenia, kým jeho slovné prvky zaberajú iba cca 10 % plochy označenia.

Prihlasovateľ uviedol, že podobne ako označenia „Zott“, „rajo“, „tami“ alebo „Zvolenský“ používajú ich výrobcovia mliečnych výrobkov na označovanie svojich výrobkov, tak aj on používa na svoju identifikáciu jeden zo svojich brandov – logo „M milko“ alebo „MILKO“, ktoré je súčasťou viac ako desiatich národných registrácií ochranných známk. Aj keď svojou veľkosťou predstavuje toto logo menšiu časť zverejneného označenia, vďaka farebnej modro-bielej kombinácii na ružovom podklade, umiestnené do stredu zverejneného označenia priamo pod slovný prvok „TVAROHÁČEK“, upúta rovnako pozornosť spotrebiteľa ako slovný prvok umiestnený nad ním a pri celkovom hodnotení označenia z vizuálneho hľadiska nemožno tento prvok nijako podhodnocovať, pretože sa nachádza práve na mieste, kde sa vždy spotrebiteľ pozrie pri výbere a kúpe mliečného výrobku, keďže umiestňovanie identifikujúcich prvkov výrobcu do stredu etikety je v potravinárskom priemysle (najmä na mliečnych výrobkoch) typické.

Podľa prihlasovateľa nemožno ani obrázok opičky a ani logo „M milko“ pri vizuálnom vnímaní prehliadnúť a pri porovnaní označenia z vizuálneho hľadiska nie je možné označenia považovať za podobné. Prihlasovateľ poukázal na to, že staršia ochranná známka požíva ochranu len pre farbu a úpravu písma a navyše sú obe označenia z kompozičného hľadiska odlišné. Prihlasovateľ sa nestotožnil s názorom namietateľa, že najpodstatnejším rozlišovacím prvkom zverejneného označenia je prvok „TVAROHÁČEK“, podľa ktorého

sa budú spotrebiteľia orientovať, pretože v tomto prípade ide o produkt určený najmä deťom predškolského veku, ktoré nielenže nevedia čítať, ale orientujú sa a vnímajú najmä farebné prvky a grafické motívy. Podľa prihlasovateľa bude vzhľadom na trojslovné zverejnené označenie „TVAROHÁČEK M milko“, dochádzať k odlišnej fonetickej reprodukcii, resp. u detského spotrebiteľa bude skôr reprodukován len obrázok zvieratka ako samotný názov výrobku.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že investuje nemalé finančné prostriedky na marketingové účely a do televíznej reklamy a spotov propagujúcich jeho výrobky, okrem iného aj produktový rad „TVAROHÁČEK“, na ktorý býva vysielaná reklama počas detských programov v rámci dopoludňajších hodín a/alebo pri večerníčkoch pre deti a názorné ukážky reklamných spotov sú k dispozícii aj na webovej stránke prihlasovateľa <http://polabske.cz/ke-stazeni/tv> a aj na www.youtube.com. Podľa majiteľa detský divák pozná postavičky medvedíka, mačičky, psíka a opičky a vďaka marketingu a televíznym spotom vníma tieto postavičky, keď opisuje výrobok, ktorý chce, aby mu jeho rodič kúpil.

Prihlasovateľ ďalej k sémantickému hľadisku uviedol, že označenie „TVAROHÁČIK“ nie je originálne, pretože úplne jasne opisuje zloženie výrobku, ktorý označuje (tvaroh) a dopĺňa ho iba typickou slovenskou príponou „-ÁČIK“, ktorou sa vyjadrujú zdrobneniny. Prihlasovateľ poukázal pritom na ďalšie registrácie ochranných známk (JOGURTÁČIK, PUDINGÁČIK, ZELENÁČIK, TRESKÁČIK, UDENÁČIK, CHRUMKÁČIK), ktoré sú formované na rovnakom princípe, t. j. názov suroviny a prípona „-ÁČIK“, pričom podľa neho ide v tomto prípade vzhľadom na zapísané tovary „*tvaroh a výrobky z tvarohu*“ o označenie zjavne popisné a málo dištinkívne, opisujúce len zloženie a druh výrobku, čo vo svojich predošlých rozhodnutiach potvrdil aj samotný úrad.

Prihlasovateľ poukázal tiež na to, že motív zvieratka vyobrazeného vo zverejnenom označení, rovnako ako aj brand „M milko“, možno považovať za dištinkívne prvky zverejneného označenia aj vďaka osobitej reklame tohto produktu v televízii a na internete v rámci sociálnej siete Facebook, internetového prehliadača videozáznamov [youtube.com](http://www.youtube.com), či vlastnej webovej stránky prihlasovateľa polabske.cz, pretože tieto prvky neevokujú žiadnu súvislosť s tvarohovými výrobkami, a teda porovnávané označenia sú čiastočne podobné zo sémantického hľadiska iba pokiaľ ide o prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“. Prihlasovateľ vyslovil nesúhlas s tvrdením namietateľa, že nositeľom rozlišovacej spôsobilosti má byť slovný prvok „TVAROHÁČEK“, pretože toto označenie je vzhľadom na prihlasované tovary nedíštinkívne, a preto rozlišovacím prvkom je vyobrazenie zvieratka na výraznom farebnom podklade, ktoré spolu s logom „M milko“ dokáže zabezpečiť dostatočnú odlišnosť prípadných rovnakých/podobných tovarov označených opisným označením „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“. Podľa prihlasovateľa porovnávané označenia majú pre bežného spotrebiteľa jasný význam, keďže asociujú zloženie výrobkov chránených predmetnými označeniami a spotrebiteľmi budú vnímané ako výrobky s obsahom tvarohu. Zverejnené označenie však obsahuje aj ďalšie prvky, ktorými je možné odlíšiť porovnávané označenia, pričom obsahuje aj logo „M milko“, v dôsledku čoho môže priemerný spotrebiteľ tvarohový výrobok spájať s konkrétnym výrobcom.

Prihlasovateľ vyslovil názor, že vzhľadom na opisnosť označenia „TVAROHÁČEK/ TVAROHÁČIK“ k zapísaným tovarom, najmä pri staršej ochrannej známke, možno považovať tento slovný prvok za prvok nedíštinkívny, pretože opisuje zloženie tovaru a vzhľadom na výrazné vizuálne a aj fonetické a sémantické odlišnosti možno vylúčiť pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu tovarov dotknutých označení. Uviedol, že tvrdenie namietateľa o tom, že „*maslo, jogurty, syry a mliečne nápoje*“ sú tovarmi podobnými s „*tvarohom*“, a to preto, že ide o tovary vyrobené z „mlieka“ je veľmi extenzívne. Aj keď nepochybne tvaroh je vyrábaný z mlieka (ako aj množstvo ďalších mliečnych výrobkov – syry, jogurty, maslo), nie je možné predpokladať, že spotrebiteľia by si zamenili mlieko s tvarohom, pretože konzistencia týchto výrobkov, spôsob ich konzumácie a hlavne uspokojovanie potrieb, na ktoré slúžia, sú pri týchto výrobkoch odlišné. Prihlasovateľ sa domnieva, že porovnávané výrobky ani nie sú vzájomne zastupiteľné len z dôvodu, že obsahujú rovnaké alebo zastupiteľné zložky (mlieko), keďže tvaroh sa nedá piť tak ako mlieko, rovnako tak nemožno urobiť cesto na palacinky z tvarohu, ale z mlieka, múky a vajíčka a tiež aj na prípravu detskej krupičnej kaše potrebujeme mlieko, ktoré nie je možné nahradiť tvarohom a ani výrobkom z tvarohu. Samostatnou kategóriou sú tovary prihlasované v triede 30 (zmrzlina, mrazené smotanové krémy), ktoré nielenže sa v obchodoch nachádzajú na odlišnom mieste (mraziarenské boxy a pulty), ale navyše uspokojujú aj inú potrebu spotrebiteľov (ochladenie počas leta chladeným mrazeným dezertom, zmrzlinou).

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že komplementarita tovarov nevzniká len preto, že jedna surovina je potrebná pri výrobe/príprave druhej potraviny. Komplementarita sa uplatňuje iba pri používaní tovarov a nie pri ich výrobnom procese (odvolacie rozh. EUIPO, R 2571/2011-2, ods. 18), a teda je nepravdepodobné, že spotrebiteľia, ktorí sú konečnými konzumentmi potravinových výrobkov, si zamenia mlieko so syrom alebo s tvarohom. Podľa prihlasovateľa dôvodom pre konštatovanie podobnosti tovarov nemôže byť iba tá skutočnosť, že obsahujú nejakú totožnú časť (mlieko/bielkoviny) a teda, že spadajú pod mliekarenské odvetvie. Aplikujúci takýto extenzívny výklad, by potom aj všetky stavebné materiály boli podobné, pričom je zjavné, že spotrebiteľia by si nezamieňali cement s pieskom alebo štrkom.

Prihlasovateľ dodal, že v súčasnosti sú regály s tovarmi „mliečného pôvodu“ zoradované podľa jednotlivých kategórií, pričom osobitne sú vystavené v regáloch „maslá a maslové nátierky“, osobitne „mlieka a mliečne nápoje“ a osobitne „jogurty, pudinky či iné dezerty (vrátane tvarohových)“.

Prihlasovateľ je toho názoru, že mlieko uspokojuje inú potrebu (uhasiť smäd prostredníctvom mliečného nápoja) a používa sa na iné účely (napr. pri varení krupičnej kaše), kým tvaroh a výrobky z tvarohu sú zväčša doplnujúcou ingredienciou (doplnkom) pri príprave rôznych jedál (napr. tvarohové buchty, tvarohové rezance a pod.). Všetky tieto „mliečne“ potraviny sú umiestňované v rámci predaja na iných predajných miestach (regáloch) a nemožno si ich pomýliť, a to ani za predpokladu, že by boli umiestnené v tom istom regáli, resp. v tom istom chladiacom zariadení. Navyše tovary uvedené v triede 30 sú umiestňované na úplne iných miestach (v mraziarenských boxoch či regáloch).

Prihlasovateľ uviedol, že vylučovať ostatných prihlasovateľov označení z používania a registrácie „mliečnych výrobkov“ všeobecne, vrátane konkrétnych špecifikovaných iných druhov mliečnych výrobkov, ako je „mlieko, maslo, mliečne nápoje, tekuté mlieko, syry, jogurty, zmrzliny, mrazené krémy a pod.“, iba z dôvodu úzko špecifikovaného registrovaného tovaru „tvaroh a výrobky z tvarohu“ staršej ochrannej známky je príliš extenzívnym výkladom a je v rozpore aj s ustálenou judikatúrou v tejto veci.

Prihlasovateľ konštatoval, že zoznam prihlasovaných tovarov v triedach 29 a 30 je podstatne širší, pričom tieto tovary nijako nesúvisia s „tvarohom a tvarohovými výrobkami“, a preto svojím rozsahom výrazne prekračujú rozsah zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku.

Ďalej sa prihlasovateľ zaoberal podobnosťou označení s ohľadom na posúdenie nízkej dištinkitivity staršej ochrannej známky v priloženej úprave

Prihlasovateľ v prvom rade poukázal na to, že stupeň fonetickej podobnosti (resp. rozdielnosti v danom prípade) medzi dvoma ochrannými známkami má znížený význam v prípade výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh takým spôsobom, pri ktorom relevantná verejnosť zvyčajne vníma ochrannú známku vizuálne označujúcu tento tovar (rozsudok ESD T-355/02, bod. 51). Podľa prihlasovateľa v danom prípade bude mať vizuálny aspekt väčšiu úlohu v globálnom posúdení pravdepodobnosti zámery.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že tovary dotknutých označení sú potravinami určenými širokému okruhu spotrebiteľov a na trhu s uvedenými výrobkami (tvaroh a tvarohové výrobky) pôsobí veľa výrobcov a výrobky (rozh. MOZ 715546 II/12-2005 „PARTY MIX/PARTY“) sú na predajných miestach umiestnené vedľa seba, preto musí spotrebiteľ vyvinúť väčšie úsilie na ich identifikáciu a svoju pozornosť zameriava na rozlišujúce prvky, medzi ktoré možno zaradiť aj označenie výrobcu, resp. logo „M milko“. Spotrebiteľia sa preto musia sústrediť na celé označenie tovaru a zároveň aj na označenia jednotlivých výrobcov. Majiteľ na ukážku uviedol ako príklad etikety tvarohov a termixov rôznych výrobcov (rajo, tami, Pilos, CBA, Babička, NiKA, M milko, KUNIN a pod.).

V závere prihlasovateľ opäť zdôraznil, že porovnanie označení sa musí uskutočniť preskúmaním označení ako celku, a posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak táto zložka sama osebe môže dominovať zobrazeniu označenia tak, že všetky ostatné zložky označenia sú v rámci celkového dojmu vyvolaného označením zanedbateľné (rozsudok súdneho dvora C-193/06 Nestlé c/a EUIPO, body 42 a 43). Podľa prihlasovateľa však detský spotrebiteľ nebude vnímať slovný prvok, ale zameria sa na farebné vyhotovenie a obrázok zvieratka, pričom farebnosť zverejneného označenia je natoľko odlišná od zeleného označenia „TVAROHÁČIK“, že zámenu tovarov u spotrebiteľov (či už detí alebo aj dospelých) možno úplne vylúčiť.

Prihlasovateľ konštatoval, že vizuálne, fonetické a koncepcné rozdiely medzi dotknutými označeniami kompenzujú zhodnosť posudzovaných výrobkov „*tvaroh a výrobky z tvarohu*“, a preto neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámenny medzi dotknutými označeniami, čo navyše podporuje aj nízka rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky „TVAROHÁČIK“, ktorej z toho dôvodu možno poskytnúť len zníženú ochranu.

Aj keď namietateľ poukázal na skoršie rozhodnutia úradu spojené s označením „TVAROHÁČEK“, podľa prihlasovateľa prvé rozhodnutie týkajúce sa POZ 1209-2005 nemožno s predmetným konaním porovnávať, keďže táto napadnutá ochranná známka neobsahovala žiadne iné farebné motívy, ako ani motív zvieratka a v čase rozhodovania bola staršia ochranná známka „TVAROHÁČIK“ registrovaná pre širší zoznam tovarov a služieb, vrátane mliečnych výrobkov. Pokiaľ ide o ďalšie spomínané rozhodnutia z augusta 2014 vo veciach čiastočného vyhlásenia neplatnosti OZ č. 229366, OZ č. 229367 a OZ č. 229368, tieto doposiaľ neboli právoplatne ukončené, avšak aj tieto označenia boli z vizuálneho hľadiska čiastočne odlišné od prihlasovanej ochrannej známky. Prihlasovateľ dodal, že je potrebné si uvedomiť, že judikatúra národných súdov, ako aj Európskeho súdneho dvora, a tiež rozhodnutia úradu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo postupne dotvárajú a upravujú kritériá posudzovania zameniteľnosti označení, ako aj celého systému ochrany duševného vlastníctva, ktorý sa postupne mení a formuje. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť aj v spojitosti s takmer desať rokov starým právoplatným rozhodnutím úradu vo veci POZ 1209-2005, na ktoré poukázal namietateľ.

Prihlasovateľ poznamenal, že prax v oblasti ochranných známkov nie je nemenná a aj s ohľadom na príslušný trh sa postupne vyvíja (str. 7 rozh. POZ 1358-2009 II/49-2015). Prihlasovateľ uviedol, že úrad v uvedenom rozhodnutí považoval za potrebné uviesť v súvislosti so slovným prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou „APETIT“, že rozsudok (vo veci T-312/03) vydaný pred desiatimi rokmi a prax ohľadom nedištingvistívnych prvkov označení sa vyvinula takým spôsobom, že v súčasnosti sa kladie vyšší dôraz na zohľadnenie nižšej rozlišovacej spôsobilosti rovnakých alebo podobných kolíznych prvkov.

Podľa prihlasovateľa teda kľúčovým bodom celého posúdenia podobnosti označení je slovný prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, majúci svoj základ v slove „TVAROH“, a v spojitosti s potravinami ho používa viacero subjektov, pričom netreba zabudnúť na časté používanie samotnou širokou verejnosťou (dôkazy – OZ č. 212955 a www.google.com recepty na TVAROHÁČIK).

Prihlasovateľ sa odvolal aj na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe – relatívne dôvody zamietnutia – pravdepodobnosť zámenny (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo iba malú rozlišovaciu spôsobilosť) z 2.10.2014 a uviedol, že podľa záverov tohto oznámenia, ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, pri posúdení pravdepodobnosti zámenny je potrebné sa zamerať na vplyv rozhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Podľa prihlasovateľa príkladom nepodobnosti zámenny sú napr. slovné prvky „apetit/APETITO“, napriek skutočnosti, že kolízne tovary a služby týchto označení boli úradom posúdené ako zhodné alebo podobné.

Prihlasovateľ uviedol, že označenia „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“ používa okrem namietateľa a prihlasovateľa na našom území aj spoločnosť UNILEVER N.V., Holandsko, a tiež aj bežní spotrebitelia, čo tiež svedčí v prospech skutočnosti, že daný slovný prvok nemožno spájať len s jedným podnikateľom a tak skutkové okolnosti zo sporu „apetit/APETITO“ možno aplikovať aj na daný prípad.

Prihlasovateľ poukázal aj na prvostupňové a druhostupňové rozhodnutie úradu vo veci „DOBRY MÄSIAR/dobry mäsiar“, v ktorom vizuálne hľadisko prevážilo nad fonetickou a sémantickou zhodou dotknutých označení, keďže fonetická a sémantická zhoda vyplývala najmä zo slovného spojenia, ktoré má nízku rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k rovnakým alebo podobným tovarom a službám týkajúcim sa „mäsa a mäsových výrobkov“.

Podľa prihlasovateľa je potrebné zohľadniť skutočnosť, že tovary, ktoré sú predmetom posúdenia, sú kupované najmä v supermarketoch, resp. v samoobsluhách, a teda v súlade s aplikačnou praxou pri celkovom porovnaní tovarov má najdôležitejší vplyv pri celkovom zhodnotení práve vizuálna stránka porovnávaných označení.

Prihlasovateľ poukázal aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu Spolkovej republiky Nemecko vo veci „Pjur/Pure“, I ZR 100/10 z 9.2.2012, podľa ktorého ochranné známky s opisným významom môžu používať

ochranu len pre prvky, ktoré tvoria ich dištinkatívny charakter. Ochrana, ktorá by šla nad rámec týchto dištinkatívnych prvkov, by mala za následok vznik ochrany pre opisné označenia.

Podľa prihlasovateľa podobnosť v jednom slovnom prvku v zloženej napadnutej kombinovanej ochrannej známke s výraznými farebnými rozdielmi, ako aj obrazovými a slovnými prvkami (logo „M milko“), nemôže byť dôvodom na to, že u priemerne vnímajúceho spotrebiteľa by mohlo dôjsť k zámene predmetných označení a tým uvedeniu do omylu ohľadom pôvodu tovarov.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom rozsahu a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „TVAROHÁČEK milko“, číslo spisu POZ 2220-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 17.12.2014 prihlasovateľom POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 1.4.2015 pre tovary v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ NiKA, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2841, 911 05 Trenčín, Slovenská republika (pred zmenou NIKA, spol. s r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, pred zmenou NIKA, spol. s r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava), je majiteľom slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „TVAROHÁČIK“ č. 201383, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 31.8.2001.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Námietky smerujú proti nasledujúcim tovarom zverejneného označenia:

trieda 29 – „*mlieko a mliečne výrobky; maslo; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i sladké); jogurty; mliekarenské výrobky; tekuté mlieka; termizované výrobky; syry; mliečne tvarohové nápoje*“,

trieda 30 – „*mrazené jogurty; cukrovinky s obsahom mlieka; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové nápoje; zmrzlina; mrazené smotanové krémy*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

trieda 29 – „*tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29*“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Prihlasované tovary v triede 29 „*tvaroh, výrobky z tvarohu (slané i sladké) a mliečne tvarohové nápoje*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 29.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 29 „*mlieko a mliečne výrobky; maslo; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); jogurty; mliekarenské výrobky; tekuté mlieka; termizované výrobky; syry*“ možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „*tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 29, dokonca za istých okolností až za zhodné, keďže „*tvaroh a výrobky z neho*“ sú „*mliečnymi výrobkami*“, resp. „*mliekarenskými výrobkami*“. Takisto tovar „*maslo*“ zverejneného označenia i napriek tomu, že ide o tuk možno považovať za podobný s tvarohom a tvarohovými výrobkami, keďže ide o mliečny tuk a teda ide takisto ako v prípade tvarohu o výrobok z mlieka. Všetky uvedené tovary patria svojím charakterom do rovnakého trhového sektoru, majú rovnaký pôvod i účel, sú dostupné na rovnakých predajných miestach a sú umiestňované vedľa seba najmä v chladniacich boxoch, či už v menších predajniach alebo vo veľkých supermarketoch, rovnako i výrobcovia a distribučné kanály sú obvykle rovnaké a aj ich spôsob použitia je rovnaký. Prihlasované tovary „*maslo, jogurty, termizované výrobky, syry*“ môžu byť určené rovnako na priamu konzumáciu na zasýtenie ako „*výrobky z tvarohu*“ zapísané pre staršiu ochrannú známku, resp. prihlasované tovary „*mlieko, mliečne nápoje*“ môžu slúžiť ako nápoj, rovnako ako „*mliečne tvarohové nápoje*“, ktoré nepochybne tiež spadajú do rozsahu tovarov chránených staršou ochrannou známkou. Na základe uvedeného je zrejmé, že predmetné tovary sú tiež navzájom v konkurenčnom vzťahu, keďže môžu byť vzájomne zastupiteľné.

Podľa prihlasovateľa je tvrdenie o podobnosti týchto tovarov založené na tom, že ide o tovary vyrobené z mlieka veľmi extenzívne, pričom podľa neho sú v súčasnosti regály s tovarmi zoradované podľa jednotlivých kategórií, teda sú osobitne vystavené napr. maslá a maslové nátierky, mlieka a mliečne nápoje a pod. Napriek pravdivosti faktu o osobitnom vystavovaní výrobkov podľa druhov, je stále nespochybniteľné i to, že všetky uvedené tovary sú mliečne výrobky, čo znamená, že sú produkované na jednom mieste, a to v mliekarniach, v ktorých sa mlieko upravuje a balí, vyrábajú sa rôzne ďalšie mliečne produkty (jogurty, acidofilné mlieka, pudinky, syry, tvarohy, tvarohové výrobky, maslo, nátierky, ochutené mliečne nápoje a pod.). Tieto výrobky pritom majú rovnaký účel, ktorým je zasýtiť, predovšetkým majú obdobné zloženie, čo sa týka obsahu mliečnych bielkovín, či tuku, a spotrebiteľ tieto výrobky vníma stále ako jednu veľkú skupinu mliečnych výrobkov a aj keď sú vo veľkých supermarketoch jednotlivé výrobky predávané osobitne, stále sú ponúkané v jednej sekcii.

Čo sa týka prihlasovaných tovarov „*mrazené jogurty; cukrovinky s obsahom mlieka; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové nápoje; zmrzlina; mrazené smotanové krémy*“ zverejneného označenia v triede 30, možno konštatovať, že tieto sú podobné so zapísanými tovarmi „*tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 29, pretože ide zhodne o výrobky na báze mlieka. Mnohé tvarohové výrobky sú určené spotrebiteľom ako „zdravšia“ náhrada sladkostí, ktoré takisto uspokojia chuť na sladké, ale zároveň obsahujú ľahko stráviteľnú bielkovinu, množstvo vápnika a iných biologicky cenných zložiek prospešných pre organizmus človeka. Je bežné, že jogurty obsahujú tvaroh, takisto, že zmrzlina sú jogurtové, či tvarohové. Mnohé mliečne nápoje obsahujúce kávovú či čokoládovú zložku je možné zakúpiť medzi mliečnymi výrobkami v chladniacich boxoch a mnohí výrobcovia mliečnych krémov, jogurtov, či tvarohových výrobkov ponúkajú pre deti variant cukrovinky obsahujúcej mlieko. Preto aj v tomto prípade možno konštatovať, že predmetné tovary uspokojujú rovnakú potrebu, stretne sa s nimi rovnaký okruh spotrebiteľov a aj výrobcovia a distribučné kanály sú rovnaké, a tak stret uvedených prihlasovaných a zapísaných tovarov na trhu nemožno vylúčiť.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2220-2014)



Staršia ochranná známka
(OZ č. 201383)

TVAROHÁČIK

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.

Zverejnené označenie je kombinované a graficky je navrhnuté tak, že pripomína viečko výrobku oválneho tvaru, ktorej podklad je ružovo-žltej farby. Jej horný okraj lemujú do poloblúka napísané veľké tlačené písmená slovného prvku „TVAROHÁČEK“, ktorého každé písmeno je inej farby a je tieňované bielou linajkou. Pod slovným prvkom „TVAROHÁČEK“, v jeho strede, je umiestnené logo „M milko“, ktoré je oproti slovnému prvku „TVAROHÁČEK“ napísané menším písmom a bielou farbou na modrom podklade tvaru polkruhu. Slovo „milko“ je podčiarknuté bielou linajkou. Pod slovným prvkom „TVAROHÁČEK“ a logom „M milko“ vpravo je umiestnený obrazový prvok v podobe usmiatej opičky s modrou šatkou na krku, v pozadí ktorej vyžarujú žlté lúče.

Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „TVAROHÁČIK“, ktorý je napísaný zelenou farbou a písmenami veľkej tlačenej abecedy do mierneho poloblúka.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou o porovnanie kombinovaného označenia so slovnou ochrannou známkou v priloženej úprave. Kompozícia, celkový tvar a skladba dotknutých označení sú rozdielne a odlišná je aj ich farebnosť, avšak zverejnené označenie je vyhotovené tak, že za jeho dominantný prvok možno považovať slovo „TVAROHÁČEK“ spolu s obrazovým prvkom opičky, keďže uvedené slovo je zo všetkých slovných prvkov zverejneného označenia z vizuálneho hľadiska najvýraznejšie vďaka jeho veľkosti a pestrofarebnému vyhotoveniu, ako aj umiestneniu v hornej časti označenia, kde ho spotrebiteľia postrehnú ako prvé. Tento slovný prvok sa od slovného prvku staršej ochrannej známky „TVAROHÁČIK“ líši len v jednom písmene „E“ vs. „I“ na predposlednej pozícii, pričom samotné slovné prvky sú rovnako tvorené tučnými písmenami veľkej tlačenej abecedy s farebnou výplňou a usporiadanými do poloblúka (vo zverejnenom označení je poloblúk výraznejší, v staršej ochrannej známke ide len o mierny poloblúk), teda sú v podobnej grafickej úprave. Čo sa týka vplyvu loga „M milko“ na celkový vizuálny vnem zverejneného označenia, v tomto prípade nemožno súhlasiť s prihlasovateľom, ktorý tvrdí, že vďaka jeho umiestneniu a farebnosti upúta ako prvý pozornosť spotrebiteľa. Naopak, možno mu pripísať menší vplyv na celkový vizuálny vnem zverejneného označenia, a to pre jeho veľkosť, ktorá neumožňuje zreteľné prečítanie slovných prvkov v ňom, ale predovšetkým s ohľadom na jeho umiestnenie, pretože slovenský spotrebiteľ číta slovné prvky označení zľava doprava a zhora nadol, takže ako prvé prečíta slovo „TVAROHÁČEK“. V súvislosti s obrazovým prvkom zverejneného označenia je potrebné dodať, že pokiaľ označenie pozostáva zo slovného a obrazového prvku, slovný prvok označenia má v zásade väčší vplyv na spotrebiteľa ako obrazový prvok. Dôvodom je to, že spotrebiteľ nezvykne analyzovať označenia a ľahšie odkáže na predmetné označenia pomocou ich slovného prvku ako opisom ich obrazových prvkov (rozsudok Všeobecného súdu zo 14.7.2005 vo veci T-312/03, Selenium-Ace, bod 37). Na základe uvedených skutočností, s prihliadnutím na odlišnú celkovú kompozíciu dotknutých označení, ich rozdielnu farebnosť, teda viaceré konštatované odlišnosti, ale tiež s prihliadnutím na skutočnosť, že dotknuté označenia obsahujú takmer rovnaké slovo „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“, ktoré má významný vplyv na celkový vizuálny vnem zverejneného označenia, možno konštatovať nízku mieru vizuálnej podobnosti medzi dotknutými označeniami.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že porovnávané označenia budú reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, teda zverejnené označenie ako „tvaroháček“ a staršia ochranná známka ako „tvaroháčik“. Hoci zverejnené označenie obsahuje aj ďalší slovný prvok „M milko“, je

pravdepodobné, že pri fonetickej reprodukcii zverejneného označenia bude spotrebiteľ ovplyvnený veľkosťou jednotlivých prvkov a aj ich umiestnením, v dôsledku čoho slovné prvky vyhotovené drobnými písmenami a pod slovným prvkom svojou veľkosťou a farebnosťou jednoznačne dominantným, nebude ich pri kúpe takto označeného tovaru vyslovovať. Dĺžka, rytmus aj intonácia fonetickej reprodukcie dotknutých označení bude preto rovnaká. Reprodukované časti pozostávajú v oboch prípadoch zo štyroch slabík s takmer identickou skladbou hlások, keďže v slede desiatich hlások je odlišná len predposledná („I“ vs. „E“) v poslednej slabike slovných prvkov. Preto možno konštatovať vyššiu podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

K námietke prihlasovateľa, že spotrebiteľia budú pri reprodukcii zverejneného označenia vyslovovať aj slovný prvok „M milko“ je potrebné uviesť, že pri uplatnení všeobecných pravidiel posudzovania podobnosti označení, t. j. pravidla, že dôraz vo viacslovných označeniach je kladený na prvý slovný prvok a všeobecne na prvok, ktorý je v označení dominantný, je len málo pravdepodobné, že spotrebiteľia budú reprodukovat' zverejnené označenie ako „tvaroháček em milko“. Avšak aj v prípade takejto reprodukcie možno vzhľadom na takmer rovnaký slovný prvok „tvaroháček“ vs. „tvaroháčik“, ktorý zaznie v úvode zverejneného označenia a v staršej ochrannej známke ako prvok jediný, hovoriť o fonetickej podobnosti.

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 alebo služieb.

Slovný prvok zverejneného označenia „TVAROHÁČEK“ a rovnako aj slovný prvok staršej ochrannej známky „TVAROHÁČIK“ bude v mysli spotrebiteľov vyvolávať obraz mliečného výrobku vyrobeného z tvarohu (obsahujúceho tvaroh). Odlišnosť týchto slov v predposlednom písmene je zanedbateľná z toho dôvodu, že ide o odlišnosť slovenskej prípony „-áčik“ od jej ekvivalentu v českom jazyku „-áček“, ktorá navodzuje dojem, že ide o slovenskú alebo českú verziu toho istého slova. Aj keď zverejnené označenie obsahuje ďalší prvok, ktorý je nositeľom konkrétneho významu (obrazový prvok usmiatej opičky) a logo „M milko“, ktoré nemá konkrétny význam, tieto neposunú významové vnímanie zverejneného označenia do inej roviny tak, aby dotknuté označenia neboli vnímané ako sémanticky podobné označenia. V prípade obrazového prvku „usmiatej opičky“ ide o bežný motív zvieratka často používaný na potravinách určených deťom, ktoré však tovar obvykle priamo nenakupujú. Nemožno opomenúť skutočnosť, že z hľadiska zapamätateľnosti, vnímania a reprodukcie sú v kombinovaných označeniach spravidla výraznejšími slovné prvky, ktoré sú zrejším menovateľom v komunikácii, a preto si aj detský spotrebiteľ (vrátane detí, ktoré ešte nevedia čítať) s najväčšou pravdepodobnosťou z reklamy spomínanej prihlasovateľom zapamätá okrem iného názov predvádzaného produktu a bude na takýto výrobok odkazovať skôr pomocou neho ako opisom postavičiek v reklame. Pokiaľ ide o logo „M milko“, nebude ho spotrebiteľ vnímať ako jednoznačný identifikátor výrobcu takto označených tovarov (POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.), keďže sa nedá vo všeobecnosti očakávať, že priemerný spotrebiteľ mu priradí takýto význam. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že dotknuté označenia sú podobné aj zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosťou zámeny 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 zámeny 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 spoliehať 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 relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá výberu kolíznych tovarov obvykle venuje nízku mieru pozornosti vzhľadom na to, že ide o cenovo nenáročné tovary, ktoré sú predmetom bežnej spotreby. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vyslovil presvedčenie, že v tomto prípade ide o tovary, ktoré si vyberá detský spotrebiteľ, ktorý nevie čítať, a preto sa orientuje podľa obrazového prvku usmiatej opičky známej vďaka osobitej reklame tohto produktu v televízii a na internete v rámci sociálnej siete Facebook, internetového prehliadača videozáznamov youtube.com, či vlastnej webovej stránky prihlasovateľa polabske.cz. Ide o rôzne reklamné spoty na výrobky „TVAROHÁČEK M milko“ v češtine, v ktorých vystupujú postavičky medvedíka, mačičky, psíčka a aj postavička usmiatej opičky. Z dôkazov, na ktoré poukázal prihlasovateľ, vyplýva, že spoty boli vysielané v Českej republike, resp. boli dostupné prostredníctvom youtube.com a Facebooku, preto vzhľadom na dostupnosť českých programov aj na Slovensku, ako aj internetu nemožno vylúčiť, že tieto postavičky pozná aj detský divák na Slovensku. K uvedenej skutočnosti je potrebné uviesť, že aj v prípade, ak túto reklamu detský slovenský spotrebiteľ pozná, pravdepodobne si z nej zapamätá nielen postavičku zvieratka, ale aj názov predvádzaného produktu a bude na takýto výrobok odkazovať skôr pomocou neho ako opisom postavičiek v reklame. Je potrebné dodať, že dieťa v predškolskom veku nemôže samotné nakupovať, a preto na konečný výber tovarov má aj tak vplyv dospelý spotrebiteľ, ktorý sa orientuje podľa iných kritérií ako dieťa.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že slovný prvok „TVAROHÁČIK“ je pre zapísané tovary zjavne opisný a nedištingtívny, pričom poukázal na to, že je tvorený len pripojením prípony „-ÁČIK“ k slovu tvaroh, čo podľa neho nie je nijako originálne, pretože ide o typickú slovenskú zdobneninu. V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ poukázal na ďalšie registrácie ochranných známkov JOGURTÁČIK, PUDINGÁČIK, ZELENÁČIK, TRESKÁČIK, UDENÁČIK, CHRUMKÁČIK, ktoré sú formované na rovnakom princípe, t. j. názov suroviny a prípona „-ÁČIK“. Je fakt, že slovný prvok zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je odvodený od slova tvaroh, ku ktorému je pridaná prípona „-áčik/-áček“. Pripojením tejto prípony vzniklo nové slovo, ktoré nie je slovom výhradne opisujúcim druh a zloženie označovaného tovaru. Z jazykového hľadiska nejde ani o zdobneninu od slova tvaroh (zdobneninou od tohto slova je slovo „tvarôžok“), ani o obvyklý jazykový tvar tohto slova. Ide o novotvar, t. j. slovo vytvorené použitím fantázie, ktorému nemožno uprieť aspoň minimálny stupeň tvorivosti. Toto slovo, aj keď navodzuje spojenie s tvarohom a nemožno ho tak považovať za slovo s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, nie je však čisto druhovým výrazom, či každodenne a bežne používaným výrazom v obchodnom styku na označovanie tvarohu, či výrobkov z tvarohu. Existencia ochranných známkov, na ktoré poukázal prihlasovateľ, napr. Jogurtáčik a Pudingáčik, ktoré sú tvorené podobne a boli zapísané do registra ako slovné ochranné známky pre tovary ako jogurty, či mliečne výrobky a mliečne dezerty potvrdzuje fakt o tom, že takéto označenia sú schopné zápisu do registra, teda majú určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti aj napriek skutočnosti, že naznačujú zloženie takto označeného výrobku.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že kľúčovým bodom celého posúdenia podobnosti označení je slovný prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, majúci svoj základ v slove „TVAROH“, a v spojitosti s potravinami ho používa viacero subjektov, pričom netreba zabudnúť na časté používanie samotnou širokou verejnosťou. V tejto súvislosti prihlasovateľ odkázal na OZ č. 212955 spoločnosti Unilever N. V. a www.google.com recepty na TVAROHÁČIK. Možno súhlasiť s prihlasovateľom, že používanie určitého označenia na trhu viacerými subjektmi môže viesť za určitých okolností k záveru o združení označenia. Takéto združení však musí byť preukázané, a to vo vzťahu k dotknutým tovarom či službám. Prihlasovateľ svoje tvrdenie nedoložil žiadnymi dôkazmi, t. j. nemožno z neho určiť (zistiť) skutočnú situáciu na trhu. Čo sa týka výsledkov vyhľadávania z internetového vyhľadávača na slovo „tvaroháčik“, ide o označenie používané v spojitosti s koláčom s obsahom tvarohu, čiže ide o použitie na odlišnom tovare, ako sú kolízne tovary a navyše ide o použitie nie v obchodnom styku, keďže ide o recepty užívateľov, nie o konkrétny výrobok na trhu.

Preto pri hodnotení pravdepodobnosti zámény možno vychádzať z toho, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je nižšia, pretože slovný prvok TVAROHÁČIK, ktorým je tvorená, vo vzťahu k tovarom - „*tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29*“, naznačuje zloženie výrobku, avšak nemožno ho považovať za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že slovný prvok „TVAROHÁČIK“ nie je bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, nemožno súhlasiť ani s tvrdením prihlasovateľa, že rozsah ochrany staršej ochrannej známky je limitovaný výlučne na jej grafické stvárnenie.

Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola konštatovaná fonetická a sémantická podobnosť a nižšia vizuálna podobnosť vyplývajúca z prítomnosti veľmi podobného dominantného slova „TVAROHÁČEK“ vs. „TVAROHÁČIK“ v dotknutých označeniach, ktorý sa líši len v predposlednej hláske „E“ vs. „I“, a ktorý je v oboch označeniach napísaný do mierneho poloblúka. Napriek nižšej miere rozlišovacej spôsobilosti týchto slovných prvkov im nemožno uprieť vplyv na celkový dojem z označení, ktorý je podobný. Aj keď zverejnené označenie je graficky, farebne a kompozične odlišne spracované a okrem slova „TVAROHÁČEK“ obsahuje ružovo-žltý podklad, obrázok usmiatej opičky a logo „M milko“, uvedené prvky nie sú schopné potlačiť vplyv slovného prvku „TVAROHÁČEK“, ktorý je pre spotrebiteľa zreteľný a vzhľadom na jeho umiestnenie v označení ako prvý a dominantný, podľa ktorého sa bude spotrebiteľ orientovať. Pri zohľadnení faktu, že spotrebiteľia nemajú možnosť porovnávať označenia vedľa seba a musia sa spoľahnúť na pamäťovú stopu, ktorú v nich označenie zanechalo pri prvej skúsenosti, je potom nevyhnutné brať do úvahy, že relevantní spotrebiteľia sa budú orientovať podľa názvu výrobku, teda je potrebné vziať do úvahy nielen vizuálne hľadisko, ale tak fonetické, ako aj sémantické, ktoré majú vplyv na to, ako si spotrebiteľ označenie zapamätá. Možno pritom zdôrazniť, že aj pri vizuálnej pamäťovej stope si bežný spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou spomenie nanajvýš na slovný prvok, aj to s určitou nebude vedieť, či išlo o slovo „tvaroháčik“ alebo „tvaroháček“, ktoré budú vnímané len ako česká a slovenská mutácia toho istého slova. Ostatné prvky zverejneného označenia nemajú taký vplyv, aby zabezpečili odlišenie dotknutých označení obsahujúcich takmer zhodné slovo, pretože ide o prvky, ktoré nie sú pri výrobkoch určených deťom neobvyklé, ide o bežný detský motív – použitie motívu zvieratka a pestrých farieb. V zmysle obchodných zvyklostí možno predpokladať, že spotrebiteľ sa bude domnievať, že zverejneným označením označené tovary pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary namietateľa. Súčasne boli všetky napadnuté tovary v triedach 29 a 30 posúdené ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 29. Táto zhoda a miera podobnosti je spôsobilá podporiť a umocniť podobnosť označení, čo vedie ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámery.

Prihlasovateľ sa odvolal aj na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe – relatívne dôvody zamietnutia – pravdepodobnosť zámery (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo iba malú rozlišovaciu spôsobilosť) z 2.10.2014. Podľa prihlasovateľa príkladom nepodobnosti zámery sú napr. slovné prvky „apetit/APETITO“, napriek skutočnosti, že kolízne tovary a služby týchto označení boli úradom posúdené ako zhodné alebo podobné.

Podľa záverov Spoločného oznámenia platí, že samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti síce obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámery, pravdepodobnosť zámery však môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem porovnávaných označení je podobný; alebo celkový dojem porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Pokiaľ ide o ostatné prvky zverejneného označenia (grafické prvky, farby, logo „M milko“), tieto nemajú taký vplyv, aby zabezpečili odlišenie dotknutých označení (farebný podklad alebo písmo, či obrazový prvok zvieratka nie sú na výrobkoch pre deti neobvyklé, logo „M milko“ je vzhľadom na jeho veľkosť ťažšie čitateľné ako slovo „TVAROHÁČEK“ a je umiestnené pod názvom výrobku, ktorý spotrebiteľ zaregistruje ako prvý). Prihlasovateľ uviedol, že práve predmetné logo zabezpečí identifikáciu pôvodu ním označovaných tovarov, pretože jasne identifikuje výrobcu – Polabské Mlékarny. Vzhľadom na veľkosť loga a jeho umiestnenie v označení je málo pravdepodobné, že spotrebiteľ pri pohľade na výrobok označený zverejneným označením prečíta okrem slovného prvku „TVAROHÁČEK“ aj slovné prvky „M milko“. Ak by ich však aj prečítal, je otáznosť, do akej miery mu budú identifikovať výrobcu takto označených tovarov, pretože, ako bolo uvedené pri sémantickom hľadisku, bude ho spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako prvok bez významu a nebude ho vnímať ako jednoznačný identifikátor výrobcu takto označených tovarov (POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.), keďže sa nedá vo všeobecnosti očakávať, že priemerný spotrebiteľ mu priradí takýto význam.

Napokon je potrebné uviesť, že slovné prvky „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“ z pohľadu miery rozlišovacej spôsobilosti presahujú aj prvky z rozhodnutí a rozsudkov, na ktoré poukázal prihlasovateľ, a ktoré v dôsledku nízkeho stupňa vnútornej rozlišovacej spôsobilosti nebudú pri orientácii spotrebiteľa na trhu zohrávať rozhodujúcu úlohu, a preto spotrebiteľ zameria pozornosť aj na ďalšie prvky označení. V prípade zverejneného označenia a staršej ochrannej známky nie je miera rozlišovacej spôsobilosti prvkov „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“ taká nízka, aby sa spotrebiteľ nemohol orientovať podľa týchto prvkov, a aby práve tieto prvky nemohli rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť celkový dojem z dotknutých označení.

Zverejnené označenie síce obsahuje v porovnaní so staršou ochrannou známkou viacero prvkov (obrazový prvok postavičky zvieratka, slovné prvky „M milko“ umiestnené na modrom podklade tvaru polkruhu) a má odlišnú farebnú úpravu, žiaden z týchto ďalších prvkov však nemá vo vneme zverejneného označenia také postavenie, aby dokázal zabrániť možnej zámene označení v dôsledku podobného slovného prvku. Vďaka uvedeným slovným prvkom, ktoré sú dominantné v oboch porovnávaných označeniach, bude celkový dojem vyvolaný týmito ochrannými známkami u spotrebiteľa podobný.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že tovary dotknutých označení sú potravinami určenými širokému okruhu spotrebiteľov a na trhu s uvedenými výrobkami (tvaroh a tvarohové výrobky) pôsobí veľa výrobcov a výrobky (rozh. MOZ 715546 II/12-2005 „PARTY MIX/PARTY“) sú na predajných miestach umiestnené vedľa seba, preto musí spotrebiteľ vyvinúť väčšie úsilie na ich identifikáciu a svoju pozornosť zameriava na rozlišujúce prvky, medzi ktoré možno zaradiť aj označenie výrobcu, resp. logo „M milko“. Spotrebiteľia sa preto musia sústrediť na celé označenie tovaru a zároveň aj na označenia jednotlivých výrobcov. Majiteľ na ukážku uviedol ako príklad etikety tvarohov a termixov rôznych výrobcov (rajo, tami, Pilos, CBA, Babička, NiKA, M milko, KUNIN a pod.).

Z uvedených príkladov etikiet tvarohov a termixov rôznych výrobcov je zrejmé, že logo výrobcu je vo všetkých prípadoch uvádzané v hornej časti etikety nad názvom výrobku, zreteľne označuje výrobok, a tak identifikuje jeho pôvod, čím uľahčuje spotrebiteľovi jeho výber aj orientáciu v segmente rôznorodých mliečnych výrobkov. Vo zverejnenom označení spotrebiteľ ako prvý zaregistruje názov výrobku „TVAROHÁČEK“ a až potom logo výrobcu, ak ho pri nízkej miere pozornosti pri nákupe takto označených tovarov a rýchlom nákupe vôbec zachytí, a navyše slovný prvok „TVAROHÁČEK“ nebude spotrebiteľmi vnímaný ako označenie druhu tovarov, preto prítomnosť či neprítomnosť ďalších prvkov nie je pre spotrebiteľa dôležitá.

K poukázaniu prihlasovateľa na judikatúru národných súdov a rozsudky Európskeho súdneho dvora, ako aj konkrétne rozhodnutia úradu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení. Navyše zo skutočností obsiahnutých v tomto rozhodnutí je zrejmé, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s európskou judikatúrou.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

FAJNOR IP s.r.o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava