



Banská Bystrica 28. 2. 2017
POZ 307-2013/II-9-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 11. 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“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 307-2013/N-153-2015/St z 9. novembra 2015 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „Miláčik, budeme FAMILIA“, č. spisu POZ 307-2013, do registra ochranných známok, prihlasovateľa GAS Familia, s. r. o., Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), 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 rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 307-2013/N-153-2015/St z 9. novembra 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 307-2013/N-153-2015/St z 9. novembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „Miláčik, budeme FAMILIA“, č. spisu POZ 307-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známok. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov a služieb v triedach 16, 33 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“) zapísanej pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 16, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pravdepodobnosť zámény. Pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska prvostupňový orgán konštatoval ich minimálnu podobnosť, ktorá je založená na spoločnom zhodnom slovnom prvku „MILÁČIK“ porovnávaných označení. Minimálna podobnosť porovnávaných označení v spojitosti s tým, že tovary a služby prihláseného označenia v triedach 16, 33 a 35 boli posúdené ako nezhodné a nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vylučuje riziko pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, pretože podmienka zhodnosti a/alebo podobnosti porovnávaných tovarov a služieb je jednou z kumulatívnych podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho úvode nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že medzi porovnávanými označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámenny, ako ani s jeho konštatovaním, že porovnávané označenia sú podobné len v minimálnej miere.

V tejto súvislosti uviedol, že namietateľovi ako majiteľovi staršej slovnej ochrannej známky „MILÁČIK“ nemôže byť na ujmu, že jeho slovná ochranná známka je celá obsiahnutá v prihlásenom kombinovanom označení „Miláčik, budeme FAMILIA“. Skutočnosť, že prihlasovateľ v prihlásenom označení použil dodatok „budeme FAMILIA“, nemení nič na tom, že došlo k použitiu celej staršej ochrannej známky namietateľa v označení iného subjektu.

K posúdeniu podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že spoločný slovný prvok „MILÁČIK“ nemožno v žiadnom prípade považovať za zanedbateľný alebo menej významný, nakoľko ide o prvé slovo prihláseného označenia, ktoré je spotrebiteľom prednostne vnímané. Nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že slovný prvok „FAMILIA“ je dominantným prvkom prihláseného označenia a v tejto súvislosti poukázal na ďalší prvok prihláseného označenia, ktorým je obrazový prvok srdca. Namietateľ zastával názor, že predmetný obrazový prvok, ktorý je symbolom niečoho dobrého a láskavého u spotrebiteľa vyvolá potrebu oboznámiť sa s textom nachádzajúcim sa uprostred tohto obrazového prvku, t. j. so slovným spojením „Miláčik, budeme FAMILIA“. Vzhľadom na uvedené namietateľ nemal pochybnosti, že priemerný spotrebiteľ bude prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku považovať za vizuálne podobné.

Za relevantné pre posúdenie fonetickej podobnosti porovnávaných označení namietateľ považoval to, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá v začiatkovej časti prihláseného označenia, preto spotrebiteľ pri reprodukcii prihláseného označenia počuje ako prvé slovo „MILÁČIK“ a bude mu venovať väčšiu pozornosť ako ďalším slovným prvkom „budeme FAMILIA“.

Namietateľ zastával názor, že sémantická podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je evidentná, a to vzhľadom na spoločný slovný prvok „MILÁČIK“, ktorý má v oboch porovnávaných označeniach rovnaký význam.

Ďalej namietateľ pripomenul, že v konaní o námietkach predložil veľké množstvo dôkazov, ktoré podľa neho preukazujú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky. Nestotožnil sa s konštatovaním prvostupňového orgánu, že na posúdenie pravdepodobnosti zámenny porovnávaných označení nemôže mať miera rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky vplyv, pretože medzi porovnávanými tovarmi a službami nebol zistený žiadny stupeň podobnosti ani súvislosti. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že pravdepodobnosť zámenny na strane relevantnej verejnosti je možné konštatovať aj v prípade nízkej miery podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a vysokej miery podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky s vyššou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Čím má staršia ochranná známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, tým väčšia je pravdepodobnosť zámenny, a to bez ohľadu na charakter porovnávaných tovarov a služieb. Namietateľ zastával názor, že uvedené skutočnosti prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dostatočne nezohľadnil.

Namietateľ uviedol, že si je vedomý, že tovary prihláseného označenia nie sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky. Avšak aj napriek tomu medzi porovnávanými tovarmi a službami predsa len existuje nejaká súvislosť. Hoci sú porovnávané tovary spravidla určené odlišnej skupine konzumentov, často sú prístupné „pod jednou strechou“, a preto sa spotrebiteľ s nimi môže stretnúť na jednom mieste. V takomto prípade nie je možné vylúčiť situáciu, že po tom, ako je spotrebiteľ zvyknutý vnímať označenie „MILÁČIK“ na dezertoch, dostane sa do kontaktu s alkoholickými nápojmi prihlasovateľa označenými rovnakým označením a nadobudne pocit, že ide o výrobky toho istého výrobcu. Uvedené môže na spotrebiteľov zapôsobiť tak, že prestanú nakupovať mliečne dezerty „MILÁČIK“ v presvedčení, že nebudú podporovať výrobcu alkoholických nápojov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že prihlášku ochrannej známky „Miláčik, budeme FAMILIA“, č. spisu POZ 307-2013, zamietne v rozsahu všetkých nárokových tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 23. februára 2016 nesúhlasil s argumentáciou namietateľa uvedenou v podanom rozklade a považoval ju za nedôvodnú.

Čo sa týka posúdenia podobnosti porovnávaných označení prvostupňovým orgánom, ktoré namietateľ v podanom rozklade spochybnil, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán urobil správne, že pri predmetnom posúdení vzal do úvahy všetky prvky týchto označení a nie len ich spoločný slovný prvok „MILÁČIK“, na ktorý sa namietateľ snažil upriamiť pozornosť. V tejto súvislosti poukázal na to, že prihlásené označenie okrem slovného prvku „MILÁČIK“ obsahuje aj ďalšie slovné a obrazové prvky, ktoré sú z hľadiska jeho vizuálneho, fonetického a sémantického vnímania prvkami dominantnými a rozlišujúcimi. Za dominantný a rozlišujúci prvok prihláseného označenia prihlasovateľ považoval predovšetkým slovný prvok „FAMILIA“, pričom ďalší slovný prvok „MILÁČIK“ je podľa neho len tzv. doplnkovým prvkom. S ohľadom na uvedené konštatovanie namietateľa o podobnosti porovnávaných označení, ktoré založil na spoločnom prvku „MILÁČIK“, považoval za nedôvodné.

Pokiaľ ide o posúdenie porovnávaných tovarov a služieb, prihlasovateľ poukázal na to, že samotný namietateľ akceptoval skutočnosť, že tovary prihláseného označenia nie sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti prihlasovateľ nesúhlasil s argumentáciou namietateľa o existencii určitej súvislosti medzi porovnávanými tovarmi, ktorú odôvodnil rovnakým miestom predaja týchto tovarov. Konštatoval, že mliečne výrobky, v tomto prípade iba smotanové dezerty a alkoholické nápoje sú predávané v iných častiach predajní a nevyskytujú sa v rovnakom regáli, keďže tovary namietateľa sa musia skladovať v chlade, zatiaľ čo výrobky prihlasovateľa sú predávané nechladené a v inom oddelení predajne. Spotrebiteľ má teda dostatočný priestor na odlišenie tovarov prihlasovateľa od tovarov namietateľa.

V prospech neexistencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, podľa prihlasovateľa svedčí aj existencia jeho známkového radu založeného na slovnom prvku „FAMILIA“, ktorý tvoria ochranné známky Európskej únie č. 10001774 „G-FAMILIA“, č. 10926871 „Familia premium vodka“, č. 10926913 „Familia Premium“ a ochranná známka č. 231566 „Gf Familia“.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ dospel k záveru, že pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky v predmetnom prípade je možné vylúčiť, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 zámery

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

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Miláčik, budeme FAMILIA“, číslo spisu POZ 307-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 1. marca 2013 prihlasovateľom GAS Familia, s. r. o., Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, a zverejnená vo vestníku úradu 3. septembra 2013 pre tovary „*baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov na balenie*“ v triede 16, „*víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje*“ v triede 33 a služby „*sprostredkovanie obchodu s tovarom, odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja, predvádzanie tovaru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Júrska cesta č. 2, 934 01 Levice, je majiteľom slovej ochrannej známky č. 210826 „MILÁČIK“, s právom prednosti od 7. mája 2004, ktorá je po čiastočnom zrušení s účinnosťou od 18. augusta 2010 v registri zapísaná pre tovary „*smotanové dezerty*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, pričom vyjadril nesúhlas so záverom posúdenia predmetných námietok, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb neexistuje pravdepodobnosť zámieny.

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 všetky rozhodujúce 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 tovary „*baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov na balenie*“ v triede 16 nemožno považovať za zhodné ani podobné s tovarmi „*smotanové dezerty*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože porovnávané tovary slúžia na iný účel, sú určené inému okruhu spotrebiteľov a ich výrobcovia, distribučné kanály a predajné miesta sú odlišné. Aj tovary prihláseného označenia „*víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje*“ v triede 33 prvostupňový orgán zhodnotil ako nezhodné a nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nakoľko v prípade tovarov prihláseného označenia ide o alkoholické nápoje, kým tovary staršej ochrannej známky patria do skupiny mliečnych výrobkov. Predmetné tovary uspokojujú rôzne potreby, odlišný je aj účel ich použitia a distribučné kanály, a preto si ich spotrebiteľ nemôže zameniť. V prípade porovnania služieb prihláseného označenia „*sprostredkovanie obchodu s tovarom, odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja, predvádzanie tovaru*“ v triede 35 s tovarmi staršej ochrannej známky „*smotanové dezerty*“ v triede 29, prvostupňový orgán dospel k záveru o ich nepodobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu o tom, že tovary nárokované prihlasovateľom v triedach 16 a 33 nie sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené je zrejme aj bez potreby bližšieho odôvodnenia, nakoľko predmetom porovnania sú tovary odlišnej povahy, určenia či účelu použitia. V prípade týchto

tovarov nie je možné konštatovať ani ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že konštatovanie nezhodnosti predmetných tovarov namietateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Tovary prihláseného označenia v triedach 16 a 33 a tovary staršej ochrannej známky v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné považovať ani za podobné, ako to tvrdil namietateľ v podanom rozklade. V tejto súvislosti neobstojí argumentácia namietateľa, že v prospech podobnosti týchto tovarov svedčí, že hoci sú určené odlišnej skupine konzumentov, často sú prístupné „pod jednou strechou“, a preto sa spotrebiteľ s nimi môže stretnúť na jednom mieste. K uvedenému je potrebné pripomenúť, že tovary prihláseného označenia v triede 16 predstavujú papiernický tovar, kancelárske potreby, resp. iný tovar z papiera, kartónu a lepenky a v prípade tovarov prihláseného označenia patriacich do triedy 33 ide o alkoholické nápoje rôznych druhov. Na druhej strane tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú smotanové krémy, teda mliečne výrobky. Predmetom porovnania sú teda tovary, ktoré sa odlišujú povahou, určením, účelom použitia, resp. odlišnými výrobcami a distribútormi. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tovary ako sú alkoholické nápoje podliehajú prísnyim pravidlám označovania, ako aj umiestňovania na trhu z dôvodu, že obsahujú alkohol, a teda nie sú vhodné pre všetky skupiny, resp. vekové kategórie spotrebiteľov. Hoci je pravdou, že porovnávané tovary môžu byť ponúkané na jednom mieste v tom zmysle, že sú ponúkané v jednom obchodnom reťazci či prevádzke, to však neznamená, že spotrebiteľ tieto tovary bude považovať za navzájom podobné.

Čo sa týka porovnania služieb prihláseného označenia v triede 35 s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 29, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že ide o tovary a služby, ktoré nie sú zhodné ani podobné. Uvedené je zrejme s ohľadom na ich odlišnú povahu, účel a spôsob použitia, ako aj odlišných spotrebiteľov či poskytovateľov.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že tovary a služby prihláseného označenia nie sú zhodné ani podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, a teda z uvedeného vyplýva, že v preskúvanom prípade nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Hoci, ako vyplýva už z vyššie uvedeného, posúdenie podobnosti porovnávaných označení nijako neovplyvní záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa vyjadrí aj k posúdeniu podobnosti porovnávaných označení, ktoré vykonal prvostupňový orgán.

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. Na základe posúdenia podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti v minimálnej miere.

Pokiaľ ide o porovnanie hodnotených označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s opisom prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, ako ich vykonal prvostupňový orgán, t. j. že prihlásené kombinované označenie je tvorené sloganom (slovným spojením) „Miláčik, budeme FAMILIA“. Časť predmetného sloganu „Miláčik, budeme“ je napísaná písaným písmom červenej farby. Slovný prvok „FAMILIA“ je napísaný veľkými tlačenými písmenami hrubšieho typu písma čiernej farby. Uvedený slogan je ohraničený obrazovým prvkom srdca znázorneného kontúrovými čiarami svetlo červenej a tmavo červenej farby. Vnútoraná plocha srdca je vyfarbená akoby mozaikou šedej farby, ktorá predstavuje pozadie sloganu „Miláčik, budeme FAMILIA“. Staršia ochranná známka predstavuje slovnú ochrannú známku tvorenú sedempísmenovým slovným prvkom „MILÁČIK“ napísaným veľkými tlačenými písmenami štandardného typu písma. Uvedené opisy je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné považovať za náležité a dostatočné pre porovnanie kolíznych označení, pretože prvostupňový orgán vzal do úvahy všetky prvky označení, a to jednak slovné prvky „Miláčik, budeme FAMILIA“/, „MILÁČIK“, ako aj obrazové prvky – vyobrazenie srdca, použitie červenej a čiernej farby, použitie kontúrovania či šikmá poloha slovných a obrazových prvkov v rámci rovinného (plošného) usporiadania prihláseného označenia, ktoré sa spolupodieľajú na celkovom vizuálnom vneme posudzovaných označení. S ohľadom na uvedené

orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že posudzované označenia obsahujú rovnaké slovo „Miláčik“/„MILÁČIK“, ktoré je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. Ďalej je zrejmé, že prihlásené označenie sa od staršej ochrannej známky odlišuje slovnými prvkami „budeme FAMILIA“ a obrazovými prvkami, ako sú vyobrazenie srdca, použitie červenej a čiernej farby, kontúrovanie či šikmá poloha slovných a obrazových prvkov v rámci plošného usporiadania prihláseného označenia. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že uvedené odlišnosti porovnávaných označení sú z hľadiska ich celkového vizuálneho vnemu významné, a preto je potrebné na ne prihliadať a v žiadnom prípade ich nemožno ignorovať, ako sa o to pokúsil namietateľ v podanom rozklade, ktorý posúdenie vizuálnej podobnosti hodnotených označení obmedzil len na porovnanie spoločných zhodných slovných prvkov „Miláčik“/„MILÁČIK“ bez súčasného zohľadnenia ostatných prvkov tvoriacich prihlásené označenie. Vďaka odlišným prvkom porovnávaných označení, aj napriek zhode v slovnom prvku „Miláčik“/„MILÁČIK“ možno konštatovať len minimálnu vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že porovnávané ochranné známky budú reprodukované na základe ich slovných prvkov, teda prihlásené označenie ako [miláčik budeme familia] a staršia ochranná známka ako [miláčik]. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že podoby reprodukcie hodnotených označení sa zhodujú v slove [miláčik], ktoré sa nachádza na začiatku reprodukcie prihláseného označenia a zároveň predstavuje celú podobu zvukovej realizácie staršej ochrannej známky. Zároveň je zrejmé, že za rovnako znejúcim slovným prvkom „MILÁČIK“ v prihlásenom označení nasleduje dobre počuteľné slovné spojenie [- budeme familia], ktorým sa reprodukcie porovnávaných označení odlišujú. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hoci sú fonetické rozdiely porovnávaných označení pre priemerného spotrebiteľa dobre vnímateľné a dostatočne výrazné, vzhľadom na zhodný slovný prvok „MILÁČIK“ nachádzajúci sa na začiatku reprodukcie prihláseného označenia a predstavujúci jediný slovný prvok reprodukováný v prípade staršej ochrannej známky, porovnávaným označeniam je potrebné priznať určitú fonetickú podobnosť.

Pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať zo skutočnosti, ako to správne uviedol aj prvostupňový orgán, že porovnávané označenia sa považujú za podobné zo sémantického hľadiska vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné pri tom je, aby prvky tvoriace porovnávané označenia mali konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ sémanticky vnímať ako slogan vo význame podávanej informácie s oslovením blízkej milovanej osoby a následným vyjadrením budúceho rodinného vzťahu „*miláčik, budeme rodina*“. Čo sa týka staršej ochrannej známky tvorenej jediným slovným prvkom „Miláčik“, tento je rovnako ako v prihlásenom označení nositeľom konkrétneho sémantického obsahu v podobe dôverného, nežného oslovenia blízkej milovanej osoby alebo významu milovaný, obľúbený človek, obľúbenec (Krátky slovník slovenského jazyka, www.slovník.azet.sk). Na základe zistených skutočností možno medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou konštatovať existenciu určitej sémantickej podobnosti.

Pokiaľ ide o relevantného spotrebiteľa porovnávaných tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade je ním široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú nižší, prípadne priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že v danom prípade pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je možné vylúčiť. Uvedený záver považuje za dôvodný, a to aj napriek určitej fonetickej a sémantickej, a tiež minimálnej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení, keďže v posudzovanom prípade nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ktorou je zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, pretože bolo zistené, že tovary a služby prihláseného označenia nie sú zhodné ani podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné tiež doplniť, že pri posúdení pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky nie je možné uplatniť tzv. kompenzačný princíp, ako to tvrdil namietateľ v podanom rozklade. Podľa uvedeného princípu na konštatovanie pravdepodobnosti zámery označení pri existencii zhodnosti

porovnávaných tovarov a služieb, postačuje aj nižšia miera podobnosti porovnávaných označení alebo naopak pri existencii zhodnosti porovnávaných označení postačuje aj nižšia miera podobnosti porovnávaných tovarov a služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že v posudzovanom prípade nebola konštatovaná ani len minimálna podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, v danom prípade nie sú splnené kritériá na uplatnenie tzv. kompenzačného princípu.

Čo sa týka poukazu namietateľa na to, že prvostupňový orgán pri posúdení pravdepodobnosti zámeny dostatočne nezohľadnil zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, ktorá podľa neho vyplynula z dokladov, ktoré namietateľ predložil v rámci konania o námietkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou je popri ďalších okolnostiach, akými sú miera podobnosti porovnávaných tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj vplyv jednotlivých prvkov hodnotených označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, resp. stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je pravdepodobnosť zámeny tým vyššia, čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, pričom vyššiu, resp. zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršia ochranná známka môže nadobudnúť vďaka dlhodobému a intenzívnemu používaniu v obchodnom styku vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky predstavuje podporný argument pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky v prípade, ak je preukázaná vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia. Keďže však staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 29, ktoré nie sú zhodné ani podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia, ani prípadné preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky nepredstavuje skutočnosť, ktorá by svedčila v prospech existencie pravdepodobnosti zámeny medzi ňou a prihláseným označením.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, t. j. o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej 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.

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica