



Banská Bystrica 19.5.2014  
POZ 1984-2012 /N-51-2014/Zach

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 Hamburg, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „NUGÁTA“ do registra ochranných známk, prihláseného 31.12.2012 prihlasovateľom Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, Švajčiarsko, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou Ružička Csekés s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1984-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „NUGÁTA“, číslo spisu POZ 1984-2012, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „NUGÁTA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1984-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 2.10.2013 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva „NUGATO“ č. 005153416, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a je zapísaná pre vhodné a podobné tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K podobnosti porovnávaných označení namietateľ uviedol, že obidve označenia sú slovné, tvorené jediným slovom. Slovné prvky NUGATO vs. NUGÁTA sa líšia len v dvoch písmenách, pričom odlišnosť v samohláskach „A“ - „Á“ je minimálna.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenia reprodukované ako „nugato“ a „nugáta“, a teda ide o výraznú fonetickú podobnosť vzhľadom na rovnaký počet hlások, rovnaký počet slabík, rovnaké striedanie spoluhlások a samohlások a zhodnosť v prvých piatich hláskach.

Zo sémantického hľadiska majú obidve porovnávané slová „NUGATO“, „NUGÁTA“ rovnaký význam, t. j. označenie týkajúce sa nugátu.

Na základe uvedeného namietateľ v závere konštatoval, že porovnávané označenia sú vizuálne, foneticky a sémanticky podobné do takej miery, že používaním zverejneného označenia pre prihlasované tovary v triedach 29, 30 a 32 by mohlo dochádzať u spotrebiteľa k mylnej zámene v osobe výrobcu týchto tovarov, čo by následne mohlo poškodiť komerčné záujmy majiteľa staršej ochrannej známky, a preto navrhol úradu, aby úrad nezapísal zverejnené označenie do registra ochranných známk.

Listom úradu zo 17.12.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ podal 24.2.2014 vyjadrenie k námietkam, v ktorom uviedol, že namietateľ v podaní námietok iba jednoducho vymenoval tovary a označil ich za rovnaké a podobné, pričom nevykonal ich skutočné posúdenie a záver zovšeobecnil a aplikoval na úplne všetky tovary vrátane nepodobných.

K zoznamu tovarov a služieb k staršej ochrannej známke prihlasovateľ uviedol, že namietateľ uviedol chybný a zavádzajúci preklad zoznamu tovarov a služieb, pričom predložil podľa neho správny preklad tovarov v triede 29.

Z uvedeného upraveného prekladu vyplýva, že staršia ochranná známka je zapísaná výlučne pre rôzne druhy nápojov a tekutých výrobkov (s výnimkou nugátu v triede 29 a kávových výťažkov v triede 30).

Z uvedeného dôvodu sa prihlasovateľ domnieva, že absolútna väčšina prihlásených tovarov nenesie žiadne znaky podobnosti s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Prihlasovateľ podotkol, že napriek tomu, že niektoré z nápojov prihlasovaných pre zverejnené označenie môžu vykazovať určité znaky podobnosti s nápojmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka neprichádza do úvahy pravdepodobnosť zámery medzi porovnávanými označeniami, pretože staršia ochranná známka disponuje veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

Podľa prihlasovateľa v situácii, kedy sa staršia ochranná známka vyznačuje veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou je potrebné, aby pre existenciu pravdepodobnosti zámery bola porovnávaná ochranná známka totožná alebo aspoň disponujúca vysokým stupňom podobnosti so staršou ochrannou známku. Dĺžka na písmene „a“ a rozdielne posledné písmeno v porovnávaných označeniach je dostatočným rozlíšením na to, aby spotrebiteľia vedeli rozlíšiť, že ide o tovary pochádzajúce od rôznych osôb.

Prihlasovateľ konštatoval, že podnikateľ, ktorý si pre svoje výrobky z nugátu zvolí označenie, ktoré je vo vzťahu k týmto tovarom vysoko opisné, musí rátať s tým, že označenie, ktoré budú rovnako vo svojom slovnom základe obsahovať odkaz na nugát bude viac. Pretože staršia ochranná známka je tvorená výlučne označením s veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, menšie obmeny v slovnom základe takejto ochrannej známky budú postačujúce na to, aby sa vylúčil vznik pravdepodobnosti zámery na strane verejnosti.

Prihlasovateľ súčasne podaním z 24.2.2014 zúžil zoznam tovarov a služieb, pričom ponechal len nasledujúce tovary v triede 30: „čokoláda, čokoládové výrobky, sladkosti, dezerty (cukrovinky), zmrzliny, mrazené dezerty (cukrovinky)“. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že po zúžení zoznamu tovarov a služieb sa bude predmetná prihláška ochrannej známky vzťahovať výlučne na tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, z dôvodu čoho bude možné úplne vylúčiť pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti.

Navrhovateľ sa k podanému zúženiu zoznamu tovarov a služieb vyjadril podaním z 3.4.2014 v tom zmysle, že upravený zoznam tovarov v triede 30 zahŕňa kolízne tovary, a preto trvá na svojich námietkach voči zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. 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 známku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známku.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 zverejneného označenia „NUGÁTA“, číslo spisu POZ 1984-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 31.12.2012 prihlasovateľom Sociétés des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, Švajčiarsko a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2013 pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ zúžil zoznam tovarov a služieb o všetky tovary v triedach 29 a 32 a o niektoré tovary v triede 30, pričom v triede 30 ponechal tovary „čokoláda, čokoládové výrobky, sladkosti, dezerty (cukrovinky), zmrzlina, mrazené dezerty (cukrovinky)“.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 Hamburg, Nemecko je majiteľom slovnnej ochrannej známky Spoločenstva „NUGATO“ č. 005153416 (ďalej „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 7.6.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

### Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary:

**v triede 30** - „čokoláda, čokoládové výrobky, sladkosti, dezerty (cukrovinky), zmrzlina, mrazené dezerty (cukrovinky)“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 29** - „nougat in liquid form; nougat (with a base of nuts and sugar); mixed milk beverages, milk and/or powdered milk predominating, including with added nougat (namely nougat with a base of nuts and sugar), coffee, cocoa, chocolate, malt and/or flavourings“ (nugát v tekutej forme, nugát (na báze orechov a cukru), mliečne miešané nápoje s prevažným podielom mlieka a/alebo mlieka v prášku, obsahujúce aj prísady nugátu (menovite nugát na báze orechov a cukru), kávy, kakaa, čokolády, sladu a/alebo aromatické prípravky),

**v triede 30** - „coffee extracts, artificial coffee, in particular with added nougat; coffee, tea, cocoa and chocolate preparations, including the aforesaid goods with added nougat, milk products and/or flavourings and/or sweetening substances, including all the aforesaid goods in instant form“ (kávové výťažky – extrakty, kávové náhradky, predovšetkým s prísadou nugátu, kávové, čajové, kakaové a čokoládové prípravky zahŕňajúce uvedené výrobky s pridaním nugátu, mliečnych produktov a/alebo aromatizačných prípravkov a/alebo sladidiel, všetky vymenované výrobky aj v instantnej forme),

**v triede 32** - „non-alcoholic beverages, including the aforesaid goods with added fruit products“ (nealkoholické nápoje, aj s pridaním ovocných produktov).

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary, ktoré predstavujú sladké pochúťky, t. j. nie sú to výrobky slúžiace ako základná potrava.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre širší rozsah tovarov, pričom však v tomto zozname sú aj také výrobky, ktoré rovnako predstavujú sladké pochúťky ako aj nápoje s rôznymi príchuťami, prípadne prísady do nápojov a pochutín alebo suroviny na výrobu sladkostí, ako je napr. nugát, kávové extrakty a náhradky, kávové, čajové, kakaové a čokoládové prípravky, prípadne sladidlá a arómy.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná výlučne pre rôzne druhy nápojov a tekutých výrobkov okrem nugátu v triede 29 a kávových výťažkov v triede 30, a preto nejde o podobné tovary s prihlasovanými tovarmi pre zverejnené označenie.

S uvedeným tvrdením prihlasovateľa nie je možné súhlasiť, pretože niektoré tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku sú síce v tekutom stave, ale nejde v pravom slova zmysle o nápoje, ktoré by mali slúžiť na uhasenie smädu. Ide predovšetkým tiež o sladké pochúťky, obsahujúce okrem iného aj nugát, kávu, kakao, čokoládu aj keď v tekutom stave, a teda ich účel je rovnaký ako je to v prípade prihlasovaných tovarov. Dôležitým kritériom môže byť zloženie porovnávaných tovarov, kde uvedené prihlasované tovary v porovnaní so zapísanými tovarmi, možno považovať za tovary, ktoré sú v konkurenčnom vzťahu, keďže obsahujú rovnaké, resp. zastupiteľné/alternatívne zložky. Ďalej z hľadiska spôsobu predaja ako aj umiestnenia tovarov v obchode, možno konštatovať, že tieto tovary môžu byť balené a predávané najmä ako

trvanlivé výrobky, prípadne mrazené, pričom všetky sa predávajú v obchodoch s potravinami a dokonca sú prevažne umiestnené na rovnakých miestach v predajni.

Zároveň je zrejmé, že aj okruh spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí v prípade prihlasovaných a zapísaných tovarov najširší okruh spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o tovary dennej spotreby, je takisto rovnaký. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihlasované tovary „čokoláda, čokoládové výrobky, sladkosti, dezerty (cukrovinky), zmrzliny, mrazené dezerty (cukrovinky)“ predstavujú tovary, ktoré možno označiť za podobné, prípadne súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1984-2012)

Staršia ochranná známka (CTM 005153416)

**NUGÁTA**

**NUGATO**

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 aj staršia ochranná známka sú slovné označenia, ktoré pozostávajú z písmen veľkej tlačenej abecedy bez akejkoľvek úpravy.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že obe označenia pozostávajú z rovnakého počtu veľkých tlačených písmen, pričom prvých päť písmen zo šiestich je rovnakých, pretože štvrté písmeno „Á“ vo zverejnenom označení je z vizuálneho hľadiska veľmi podobné so štvrtým písmenom „A“ v staršej ochrannej známke. Dĺžka na tomto písmene si nemusí spotrebiteľ pri bežnej pozornosti vôbec všimnúť. Čo sa týka rozdielu v poslednom písmene, kde zverejnené označenie obsahuje písmeno „A“ verzus písmeno „O“ v staršej ochrannej známke je síce možné uviesť, že si ich spotrebiteľ všimne, avšak nemusí si ich zapamätať, keďže nemá vždy možnosť ich priameho porovnania a musí sa spoliehať len na zapamätaný prvotný vnem. Na základe uvedeného možno z vizuálneho hľadiska hovoriť o podobnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je zrejmé, že zverejnené označenie bude foneticky reprodukované ako „nu-gá-ta“ a staršia ochranná známka ako „nu-ga-to“. Prvé slabiky porovnávaných označení „nu“ sú teda rovnaké a veľmi podobné sú aj druhé slabiky „ga“ vs. „gá“. Rozdielna je len tretia slabika „ta“ vs. „to“. Rytmika pri reprodukcii obidvoch porovnávaných slovných prvkov je však rovnaká, napriek dlhej hláske „Á“ v druhej slabike. Na základe uvedeného a pri zohľadnení skutočnosti, že spotrebiteľ prirodzene venuje vyššiu pozornosť začiatku označení je zrejmé, že porovnávané označenia možno aj z fonetického hľadiska považovať za podobné.

**Zo sémantického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že slovné prvky „nugáta“ a aj „nugato“ sú pravdepodobne odvodené od slova „nugát“, keďže v známych jazykoch („nougat“ – angličtina, francúzština, „nugat“ – nemčina) toto slovo znamená rovnako druh cukrovinkovej čokoládovej zmesi –nugát, spravidla obsahujúci orechy, cukor a čokoládu, a teda ku kolíznym tovarom a k cukrovinkám ako takým, obsahujúcim uvedené ingrediencie, má kvôli opisnosti nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na uvedené je pravdepodobné, že v obidvoch porovnávaných označeniach bude uvedený slovný prvok vnímaný s rovnakým významom, a preto je potrebné považovať porovnávané označenia zo sémantického hľadiska za rovnaké.

### Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

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

a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Relevantnou verejnosťou v prípade predmetných prihlasovaných tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude, ako už bolo uvedené, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej obozretnosť vo výbere výrobkov je možné považovať za nižšiu.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny v prípade porovnávaných označení je ďalej potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že obidva slovné prvky „NUGÁTA“ aj „NUGATO“ majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, a pri hodnotení vizuálnej a fonetickej podobnosti bola zistená podobnosť a pri sémantickom porovnaní zhodnosť porovnávaných označení, spočívajúca práve v prítomnosti zhodného slovného základu „NUGAT“, resp. „NUGÁT“ obsiahnutého v obidvoch porovnávaných označeniach.

Z hľadiska celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti možno konštatovať, že zverejnené označenie sa od staršej ochrannej známky líši len v nevýraznom rozdieli dvoch písmen „Á“ vs. „A“ v strede označení a „A“ vs. „O“ na konci porovnávaných označení, avšak ďalej už neobsahuje iné dištinkatívne prvky, ktoré by mu zabezpečovali dostatočné odlišenie od staršej ochrannej známky, a tak pokiaľ by bolo zverejnené označenie používané vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 30, ktoré boli označené ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, a ktorým spotrebiteľská verejnosť venuje nižšiu pozornosť je dôvodné sa domnievať, že existuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení. V danom prípade je potrebné tiež zdôrazniť to, že prihlasovateľ má pri výbere svojho známkového motívu veľké množstvo možností na to, aby sa dostatočným spôsobom odlišil od už existujúcich starších ochranných známk a to aj v prípade, keď sú tvorené s prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom v triede 30 zverejneného označenia naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
vedúca  
oddelenia sporových konaní

#### Doručiť:

inventá Patentová a známková kancelária, s. r. o.  
Palisády 50  
811 06 Bratislava

Ružička Csekes s. r. o.  
Vysoká 2/B  
811 06 Bratislava