



Banská Bystrica 17. apríla 2014  
MOZ 1085366 II/69-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. júna 2013 majiteľom UAB „NAUJASIS NEVĚŽIS“, Jiesios g. 2, Ilgakėmis, LT-53288 Kauno rajonas, Litva, v konaní zastúpeným spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1085366/N-64-2013 z 26. apríla 2013 o vyhovení námietkam proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1085366 „oho! CHOCA“, podaným namietateľom Société des Produits Nestlé S. A., CH-1800 Vevey, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným advokátkou Mgr. Martinou Novosedlákovou, Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

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 sa rozhodnutie zn. MOZ 1085366/N-64-2013 z 26. apríla 2013 mení takto:

### **námietky sa zamietajú.**

#### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. MOZ 1085366/N-64-2013 z 26. apríla 2013 bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v spojení s § 7 písm. a) tohto zákona a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk vyhovené námietkam a medzinárodnej ochrannej známke č. 1085366 „oho! CHOCA“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) bola ochrana pre územie Slovenskej republiky odmietnutá v plnom rozsahu. Namietateľ podal námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a odôvodnil ich existenciou staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 693330 „CHOCA MINIS“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“) a staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 3447398 „CHOCAPIC“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“).

Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí vykonal posúdenie pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky najskôr vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke a následne vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke. Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán uviedol, že časť tovarov kolíznych ochranných známk je zhodná a časť z nich je v menšej miere podobná. Pri porovnaní samotných ochranných známk, t. j. napadnutej kombinovanej ochrannej známky „CHOCA“ s prvou slovnou staršou ochrannou známkou „CHOCA MINIS“, prvostupňový orgán konštatoval malú mieru vizuálnej podobnosti a fonetickú podobnosť. Sémanticky sa tieto ochranné známky zhodujú v prvku „CHOCA“, ktorý podľa prvostupňového orgánu navádza na to, že takto označené tovary obsahujú čokoládu alebo majú čokoládovú príchuť. V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámény dospel k záveru, že medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie. Uvedené odôvodnil použitím zhodného slovného prvku „CHOCA“ v oboch

ochranných známkach, ktorý podľa neho spotrebiteľ nebude vnímať vo vzťahu k príslušným tovarom ako opisný, ani ako bežne používaný. Spotrebiteľ by sa tak mohol nazdávať, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o ďalšiu radu tovarov namietateľa nadväzujúcu na tovary označené prvou staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán uviedol, že tovary, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané, sú zhodné. K porovnaniu ochranných známok uviedol, že napadnutá kombinovaná ochranná známka „CHOCA“ a druhá slovná staršia ochranná známka „CHOCAPIC“ sú vizuálne nepodobné, foneticky sú čiastočne podobné vďaka zhodnej začiatkovej časti „čo-ka“, pričom z toho istého dôvodu sú čiastočne podobné aj zo sémantického hľadiska, keďže podľa prvostupňového orgánu obidve evokujú rovnakú čokoládovú príchuť cereálií. V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámény, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie, prvostupňový orgán konštatoval, že pravdepodobnosť asociácie v danom prípade možno vylúčiť. Dôvodom je skutočnosť, že aj keď druhá staršia ochranná známka obsahuje spojenie písmen „CHOCA-“, spotrebiteľ ich nebude umelo oddeľovať z celého slova „CHOCAPIC“, a preto si na základe tejto spoločnej sekvencie písmen medzi kolíznymi ochrannými známkami nevytvorí spojitosť.

Na druhej strane, čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény, prvostupňový orgán poukázal na to, že v danom prípade bude pozornosť príslušnej skupiny spotrebiteľov nižšia, pretože kolízne ochranné známky sa vzťahujú na finančne veľmi nenáročné tovary každodennej spotreby. Pripomenul, že tieto tovary boli posúdené ako zhodné, čo spolu s čiastočnou fonetickou a sémantickou podobnosťou ochranných známok viedlo ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámény medzi napadnutou ochrannou známkou a druhou staršou ochrannou známkou.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu. Uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil splnenie zákonných podmienok potrebných na odmietnutie priznania ochrany napadnutej ochrannej známke na území Slovenskej republiky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Tvrdil, že záver o podobnosti porovnávaných ochranných známok založil prvostupňový orgán na prvku, ktorý nie je dominantný, má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, a na ktorý majiteľ uplatnil „disclaimer“.

Podľa majiteľa je zřejmé, že porovnávané ochranné známky nie sú vizuálne podobné. Poukázal na to, že prvkom, ktorý je možné považovať za najdištinkatívnejší, je slovný prvok napadnutej ochrannej známky „oho!“. V súvislosti s hodnotením podobnosti ochranných známok z fonetického a sémantického hľadiska uviedol, že prvostupňový orgán nezobral do úvahy vplyv dominantných a dištinkatívnych prvkov. Doplnil, že prvostupňový orgán neprihliadal na uplatnený „disclaimer“ na slovný prvok „CHOCA“ napadnutej ochrannej známky a konštatoval určitú mieru fonetickej podobnosti len na základe tohto prvku, ktorý opisuje, že ide o čokoládové výrobky a sám o sebe je nositeľom minimálnej rozlišovacej spôsobilosti. Vplyv najdištinkatívnejšieho slovného prvku „oho!“ bol nedocenený. Majiteľ tiež vyjadril názor, že vzhľadom na to, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o kombinované označenie obsahujúce množstvo obrazových prvkov, vplyv fonetického hľadiska pri celkovom hodnotení bude menej významný, prípadne iba podporný, avšak určite nie rozhodujúci. Zo sémantického hľadiska, kde bola konštatovaná nízka miera podobnosti posudzovaných ochranných známok, prvostupňový orgán podľa majiteľa opäť nesprávne vychádzal zo zhodnosti nedištinkatívneho prvku „CHOCA“, na ktorý sa vzťahuje „disclaimer“ a neprihliadal na význam dištinkatívneho slovného prvku „oho!“ a ostatných obrazových prvkov.

Čo sa týka celkového zhodnotenia podobnosti kolíznych ochranných známok, majiteľ argumentoval tým, že ich vizuálna odlišnosť v danom prípade prevláda nad fonetickou a sémantickou podobnosťou založenou na prvku s veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou „CHOCA“, na ktorý navyše majiteľ uplatnil „disclaimer“. Prítomnosť ostatných slovných a obrazových prvkov napadnutej ochrannej známky je preto zásadná a vylučuje akúkoľvek podobnosť so staršími ochrannými známkami. Uplatnením „disclaimeru“ na prvok „CHOCA“ majiteľ vylúčil stret so staršími ochrannými známkami obsahujúcimi toto slovo. Zároveň tým dal signál, že tento prvok považuje za voľný z dôvodu jeho nízkej rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti vo vzťahu k príslušným tovarom.

Majiteľ dodal, že vlastní známkový rad založený na prvku „oho!“, ktorý je pre neho príznačný. Ide o medzinárodné ochranné známky č. 800377 „oho!“, č. 947669 „oho!“, č. 1085362 „oho! VANILLA“ (na prvok „VANILLA“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085363 „oho! STRAWBY“, č. 1085364 „oho! COCA

CRUNCH“ (na prvok „COCOA CRUNCH“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085365 „oho! CINNAMON“ (na prvok „CINNAMON“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085366 „oho! CHOCA“ (na prvok „CHOCA“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085367 „oho! WHEAT WITH HONEY“ (na prvok „WHEAT WITH HONEY“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085368 „oho! COCOA MIX“ (na prvok „COCOA MIX“ je uplatnený „disclaimer“). Spolu s rozkladom predložil výpisy z uvedených medzinárodných ochranných známk.

Podaním zo 7. apríla 2014 majiteľ na podporu svojich argumentov predložil úradu preklad rozhodnutia z 29. januára 2014, ktorým odvolací orgán Štátneho patentového úradu Litovskej republiky zamietol námietky proti zápisu označenia „Oho! CHOCA“ podané spoločnosťou Soci  t   des Produits Nestl   S. A.,   vaj  arsko.

Majiteľ na základe všetkých vyššie uvedených skutočností požiadal, aby org  n rozhoduj  ci o rozklade presk  mal napadnut   rozhodnutie, predmetn   námietky zamietol a napadnutej ochrannej zn  mke priznal ochranu na   zem   Slovenskej republiky.

Namietateľ sa vo svojom vyjadren   o rozklade doru  enom   radu 3. septembra 2013 stoto  nil so z  vermi vysloven  mi v prvostupňovom rozhodnut  . V s  vislosti s porovnan  m kol  zných ochrann  ch zn  mk z vizu  lného h  adiska uviedol,    prvostupňov   org  n spr  vne vyhodnotil slovn   prvok „CHOCA“ napadnutej ochrannej zn  mky za dominantn   vzh  dom k jeho veľkosti, umiestneniu, farebnosti a prevedeniu a po pos  den   vizu  lného dopadu ostatn  ch slovn  ch a obrazov  ch prvkov spr  vne kon  statoval n  zku mieru vizu  lnej podobnosti medzi napadnutou ochrannou zn  mkou a prvou star  ou ochrannou zn  mkou „CHOCA MINIS“. K porovnaniu ochrann  ch zn  mk z fonetick  ho h  adiska uviedol,    prvostupňov   org  n spr  vne pos  dil mieru ich podobnosti na z  klade slovn  ch prvkov. Z  roveň vyl  il mo  znosť,    by spotrebitelia reprodukovali napadnut   ochrann   zn  mku prostredn  ctvom obrazov  ch prvkov, ako to tvrdil majiteľ. Namietateľ ozna  il kon  statovanie prvostupňov  ho org  nu o fonetickom skr  ten   napadnutej ochrannej zn  mky z „oho-  oka“ na „  oka“ za logick   a vych  dzaj  ce z be  nej spotrebiteľskej praxe. V s  vislosti s porovnan  m ochrann  ch zn  mk zo s  mantick  ho h  adiska namietateľ uviedol,    tvrdenie majiteľa o nedi  stinktivnosti slovn  ho prvku „CHOCA“ nevych  dza zo skuto  nosti. V pr  pade tohto slova ide o neologizmus a typick   pr  klad nie opisn  ho, ale iba tzv. sugest  vneho ozna  enia (slovo „CHOCA“ m   iba schopnosť nazna  iť asoci  ciu s   okol  dou alebo   okol  dovou pr  chuťou).

Namietateľ ďalej uviedol,    slovo „CHOCA“ je na   zem   Slovenskej republiky jedine s   asťou jeho star  ej ochrannej zn  mky „CHOCA MINIS“, a preto nes  hlasil s tvrden  m majiteľa,    toto slovo sa be  ne vyskytuje aj v ozna  eniach in  ch v  robcov. V s  vislosti s majiteľom uplatnen  m „disclaimerom“ na slovo „CHOCA“ uviedol,    t  to okolnosť by bola relevantn   iba v pr  pade, ak by napadnut   ochrann   zn  mka bola v poz  cii star  ej ochrannej zn  mky, ktorou by chcel majiteľ namietat' vo  i in  m ozna  eniam.

Na z  klade vyššie uveden  ch skuto  ností, nakoľko medzi napadnutou ochrannou zn  mkou a prvou star  ou ochrannou zn  mkou existuje podobnosť zo v  etk  ch sk  man  ch h  adisk, tovary, pre ktoré s   zapísan  , s   zhodn   alebo podobn  , je podľa namietateľa mo  zn   d  jsť jedine k z  veru,    medzi t  mito ochrann  mi zn  mkami existuje pravdepodobnosť z  meny na strane spotrebiteľskej verejnosti, vr  tane pravdepodobnosti asoci  cie.

Namietateľ sa stoto  nil tie   so z  verom prvostupňov  ho org  nu,    aj medzi napadnutou ochrannou zn  mkou a druhou star  ou ochrannou zn  mkou existuje pravdepodobnosť z  meny, aj keď nie pravdepodobnosť asoci  cie.

S ohľadom na uvedenn   namietateľ navrhol, aby org  n rozhoduj  ci o rozklade prvostupňov   rozhodnutie potvrdil a rozklad zamietol.

Rozhodnutie org  nu rozhoduj  ceho o rozklade sa opiera o nasledovn   skuto  nosti a d  vody:

Org  n rozhoduj  ci o rozklade pr  slu  n   na konanie v zmysle    61 ods. 2 z  kona   . 71/1967 Zb. o spr  vnom konan   v znen   neskor  ch predpisov, s ohľadom na    40 ods. 2 z  kona   . 506/2009 Z. z. o ochrann  ch zn  mkach presk  mal napadnut   rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj z  konnosť veden  ho spr  vneho konania, ktoré mu predch  dzalo a pos  dil d  vody uv  dzan      astn  kmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom 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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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.

Medzinárodná kombinovaná ochranná známka č. 1085366 „oho! CHOCA“, s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa UAB „NAUJASIS NEVĚŽIS“, Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno rajonas, Litva, proti ktorej námietky smerujú, bola s právom prednosti od 7. júna 2011 zverejnená pre tovary „*préparations faites de céréales; muesli; confiserie*“ (obilné výrobky, müsli, cukrovinky) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Námietateľ, Société des Produits Nestlé S. A., CH-188 Vevey, Švajčiarsko, podané námietky založil na:

- slovnej medzinárodnej ochrannej známke č. 693330 „CHOCA MINIS“, s právom prednosti od 23. decembra 1997, designovanej pre Slovenskú republiku od 19. mája 2005, zapísanej pre tovary „*céréales et préparations faites de céréales; céréales prêtes à la consommation; céréales pour petit déjeuner*“ (cereálie a cereálne výrobky, cereálie určené na priamu spotrebu, raňajkové cereálie) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známke Spoločenstva „CHOCAPIC“, č. 3447398, s právom prednosti od 23. októbra 2003, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, a je zapísaná pre tovary „*coffee, coffee extracts, coffee-based preparations and beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, preparations and beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, tea extracts, tea-based preparations and beverages; iced tea; malt-based preparations; cocoa and cocoa-based preparations and beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-based preparations and beverages; confectionery, sweets, candies, sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, desserts, puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; binding agents for making ice cream and/or water ices and/or sherbets and/or frozen confections and/or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen desserts and/or*

*frozen yoghurts; honey and honey substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs having a base of rice, of flour or of cereals, also in the form of ready-made dishes; pizzas; sandwiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready prepared dough; sauces; soya sauce; ketchup; aromatising or seasoning products for food, edible spices, condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar“* (káva, kávové výťažky, prípravky a nápoje na báze kávy, ľadová káva, kávové náhradky, výťažky z kávových náhradiek, prípravky a nápoje na báze kávových náhradiek, cigória, čaj, čajové výťažky, prípravky a nápoje na báze čaju, ľadový čaj, prípravky na báze sladu, kakao a prípravky a nápoje na báze kakaa, čokoláda, čokoládové výrobky, čokoládové prípravky a nápoje, cukrovinky, sladkosti, cukríky, cukor, žuvačky, prírodné sladidlá, pekárske výrobky, chlieb, droždie, pečivo, sušienky, koláče, sušienky, oplátky, karamelky, dezerty, pudinky, zmrzliny, vodové zmrzliny, zmrzlinové poháre, mrazené cukrovinky, mrazené koláče, mrazené dezerty, mrazené jogurty, spojivá pre výrobu zmrzliny a/alebo ľadu a/alebo zmrzlinových pohárov a/alebo mrazených cukrovíniok a/alebo mrazených tort a/alebo mrazených dezertov a/alebo mrazených jogurtov, med a medové náhradky, raňajkové cereálie, müsli, kukuričné vločky, cereálne tyčinky, obilniny na konzumáciu, obilné prípravky, ryža, cestoviny, rezance, potraviny na báze ryže, múky alebo obilnín, tiež vo forme hotových jedál; pizza; sendviče, zmesi z cesta a pripravené cesto; omáčky; sójovej omáčky; kečup, aromatizujúce alebo koreniate výrobky pre potraviny, jedlé korenie, korenie, šalátové dressingy, majonézy, horčica, ocot) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v časti posúdenia podobnosti kolíznych ochranných známk z jednotlivých hľadísk (vizuálneho, fonetického, sémantického). Nesúhlasil ani s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámény, najmä s posúdením vplyvu dištingtívnych prvkov porovnávaných ochranných známk na pravdepodobnosť zámény. Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o zhodnosti, resp. podobnosti tovarov kolíznych ochranných známk, proti tomuto majiteľ nenamietal, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať z tohto záveru.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení, resp. ochrannými známkami znamená riziko, že si priemerný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby takto označené pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, ako aj ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb.

Vzhľadom na to, že namietateľ založil podané námietky na existencii dvoch starších ochranných známk, ktoré sa navzájom líšia nielen zoznamom tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané, ale aj v samotných označeniach („CHOCA MINIS“ a „CHOCAPIC“), je náležité, aby pravdepodobnosť zámény medzi týmito ochrannými známkami a napadnutou ochrannou známkou bola hodnotená samostatne vo vzťahu ku každej z nich. Je potrebné poukázať na to, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí postupoval v súlade s vyššie uvedeným.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa bude najskôr zaoberať posúdením, či existuje pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou kombinovanou ochrannou známkou „CHOCA“ a prvou staršou slovnou ochrannou známkou „CHOCA MINIS“.

V súvislosti s porovnaním ochranných známk z vizuálneho hľadiska prvostupňový orgán konštatoval malú mieru ich vizuálnej podobnosti, konkrétne v rozsahu použitia rovnakého slovného prvku „CHOCA“. S týmto záverom sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje z dôvodu, že je zrejme, že obidve porovnávané označenia obsahujú slovný prvok „CHOCA“, pričom v napadnutej ochrannej známke nie je toto slovo výraznejším spôsobom štylizované, naopak je tvorené bežným, aj keď do oblúka zakriveným veľkým tlačným písmom. Z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-434/10 z 15. novembra 2011 ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT/alpine vyplýva, že je potrebné konštatovať istú mieru vizuálnej podobnosti v prípade, ak obidve označenia obsahujú slovné prvky, ktoré sa zhodujú v sekvencii písmen a súčasne nie sú výraznejšie štylizované. Toto platí aj v prípadoch, keď sú jednotlivé slová zobrazené v odlišnom fonte písma, kurzívou alebo tučným písmom, prípadne veľkým alebo malým písmom. V zmysle uvedeného je potrebné považovať porovnávané ochranné známky za vizuálne podobné minimálne do tej

miery, že obidve obsahujú zhodný slovný prvok „CHOCA“. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že tak napadnutá ochranná známka, ako aj prvá staršia ochranná známka obsahujú ďalšie slovné alebo obrazové prvky, ktoré v celkovom kontexte nie je možné považovať za vizuálne nevýrazné alebo bezvýznamné, a ktoré spôsobia, že ich celkový vizuálny vnem bude odlišný.

Z fonetického hľadiska je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné tvrdiť, že v danom prípade slovný prvok napadnutej ochrannej známky „oho!“ spotrebiteľia nebudú vyslovovať, a to z dôvodu, že je v porovnaní so slovným spojením „CHOCA“ vizuálne menej výrazný. Porovnávané ochranné známky „čo-ka“ a „čo-ka-mi-nis“ sú potom foneticky podobné v strednej miere, keďže sa zhodujú a zároveň odlišujú v dvoch slabikách. V prípade, ak spotrebiteľ vysloví aj prvok „oho!“, fonetická podobnosť porovnávaných ochranných známk bude nižšia.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prvostupňový orgán konštatoval nízku mieru podobnosti porovnávaných ochranných známk založenú na zhodnom slovnom prvku „CHOCA“. Tento podľa neho u spotrebiteľov evokuje predstavu o rovnakej príchuť výrobkov, ktorých sa označenia týkajú, t. j. cereálií. Ďalej doplnil, že slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „MINIS“ poukazuje na veľkosť cereálií. Uviedol tiež, že obrazový prvok misky s cereálnymi guľôčkami napadnutej ochrannej známky bude spotrebiteľ vnímať vo vzťahu k príslušným tovarom ako opisný. Prvostupňový orgán sa stotožnil aj s argumentom namietateľa, podľa ktorého je vyobrazenie zvieracích postavičiek na obaloch cereálnych výrobkov bežné, a preto nedíštinkívne. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že sémantické hodnotenie označení, resp. ochranných známk zahŕňa výlučne hodnotenie sémantického obsahu, ktorý jednotlivé prvky porovnávaných označení alebo ochranných známk vo vedomí spotrebiteľa vyvolávajú. Hodnotenie, či jednotlivé prvky majú alebo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné zohľadniť skôr pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény. V danom prípade je možné súhlasiť s prvostupňovým orgánom v tom, že obidve porovnávané ochranné známky vďaka spoločnému slovnému prvku „CHOCA“ zhodne evokujú v mysli spotrebiteľa informáciu o čokoládovej príchuť príslušných cereálnych výrobkov. Túto informáciu podporuje aj obrazový prvok misky s hnedými cereálnymi guľôčkami napadnutej ochrannej známky, do ktorej sa nalieva mlieko. Tento obrazový prvok sa však v prvej staršej ochrannej známke nenachádza, rovnako ako napadnutá ochranná známka neobsahuje slovný prvok „MINIS“ prvej staršej ochrannej známky, ktorý sprostredkúva informáciu o veľkosti tovarov. V rámci sémantického porovnania kolíznych ochranných známk je možné ešte dodať, že napadnutá ochranná známka obsahuje zvieraciu postavičku, ktorá nie je prítomná v prvej staršej slovnej ochrannej známke, a teda ide o ďalší prvok, ktorým sa kolízne ochranné známky sémanticky odlišujú. Aj keď je pravda, že napadnutá ochranná známka obsahuje ešte slovný prvok „oho!“, ktorý môže byť vnímaný ako citoslovce, vzhľadom na to, že citoslovca nemajú jasný význam, tento prvok neovplyvní mieru podobnosti porovnávaných ochranných známk zo sémantického hľadiska.

Z uvedeného vyplýva, že napadnutá ochranná známka a prvá staršia ochranná známka sú zhodné a podobné pokiaľ ide o tovary, pre ktoré sú zapísané, a podobné sú aj pokiaľ ide o samotné ochranné známky. Je však potrebné zdôrazniť, že podobnosť ochranných známk spočíva najmä v spoločnom slovnom prvku „CHOCA“. Ako vyplýva z vyjadrení účastníkov konania, panujú medzi nimi názorové nezhody, čo sa týka jeho vplyvu na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámény. Rozlišovacia spôsobilosť jednotlivých prvkov je vo všeobecnosti významným faktorom pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény. Nie je možné tvrdiť, že ide o najdôležitejší faktor pri hodnotení, pretože je potrebné prihliadať aj na ďalšie okolnosti, akými sú napríklad miera podobnosti tovarov alebo služieb, miera podobnosti samotných označení, resp. ochranných známk, miera pozornosti príslušného okruhu spotrebiteľov, vplyv dominantných prvkov atď. Vo všeobecnosti však platí, že v prípade, ak porovnávané označenia alebo ochranné známky obsahujú navádzajúce prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou alebo dokonca opisné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k príslušným tovarom alebo službám, spotrebiteľia týmto prvkom nevenujú toľko pozornosti ako v prípade iných, dištinkívnych prvkov.

Majiteľ argumentoval tým, že slovný prvok „CHOCA“ má nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Na tento si navyše uplatnil „disclaimer“. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí na jednej strane uviedol, že ide o fantazijný prvok, zároveň však pripustil, že spotrebiteľov bude toto slovo navádzať, že takto označené tovary obsahujú čokoládu alebo majú čokoládovú príchuť. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na zjavné protirečenie prvostupňového orgánu, ktoré môže mať výrazný vplyv na samotné rozhodnutie vo veci. Ako už bolo uvedené vyššie, navádzajúcim prvkom, ktoré evokujú určité vlastnosti tovarov alebo služieb, spotrebiteľia nevenujú toľko pozornosti ako iným, fantazijným prvkom, ktoré majú prirodzenú, vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a skôr umožnia spotrebiteľovi rozlíšiť obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je v tomto prípade nepopierateľné, že slovný prvok „CHOCA“, ktorý bude slovenský spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou vyslovovať ako „čoka“, bude u neho evokovať súvislosť s čokoládou a v spojení s predmetnými tovarmi, t. j. cereálnymi výrobkami, informáciu o ich čokoládovej príchuťi. To isté možno konštatovať o ďalšom slovnom prvku prvej staršej ochrannej známky „MINIS“, ktorý zase evokuje jasnú informáciu, že ide o niečo malé, konkrétne malé cereálne výrobky. V tomto kontexte je nutné vnímať rozlišovaciu spôsobilosť výlučne slovnej prvej staršej ochrannej známky „CHOCA MINIS“ ako nízku, keďže vo vzťahu k cereálnymi výrobkom poskytuje jasnú informáciu, že ide o malé čokoládové výrobky, resp. malé výrobky s čokoládovou príchuťou. Je potrebné zdôrazniť, že naznačujúce označenia v zmysle známkovej praxe nie sú bez rozlišovacej spôsobilosti, avšak v danom prípade je rozlišovacia spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky ako celku nízka.

Čo sa týka napadnutej ochrannej známky, je potrebné uviesť, že aj táto, rovnako ako prvá staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „CHOCA“, ktorý sprostredkúva ten istý význam ako bolo uvedené vyššie. Okrem toho obsahuje obrazový prvok misky cereálnych výrobkov v tvare guľôčok, do ktorých sa nalieva mlieko. Tento obrazový prvok poskytuje jasnú opisnú informáciu o povahe a tvare takto označených tovarov. Z tohto dôvodu nemožno uvedený obrazový prvok v rámci napadnutej ochrannej známky považovať za dištinkatívny. Orgán rozhodujúci o rozklade však nesúhlasí s názorom namietateľa, ktorý si osvojil aj prvostupňový orgán, že nakoľko sú zvieracie postavičky na obaloch cereálnych výrobkov bežne používané, zvieraciu postavičku vyobrazenú v napadnutej ochrannej známke je potrebné považovať za nedištinkatívny prvok. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že takéto zovšeobecňovanie nie je na mieste. Z predložených dôkazových materiálov namietateľa vyplýva, že v každom jednom prípade išlo o inú zvieraciu postavičku (zajac, vlk, pes, vták, medveď, tiger a pod.), čo potvrdil vo svojom rozhodnutí aj prvostupňový orgán, a tak nie je možné tvrdiť, že určitá konkrétna zvieracia postavička je pre cereálne výrobky typická. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že príslušný spotrebiteľ, ktorým je (ako správne uviedol namietateľ) v danom prípade skôr dospelý spotrebiteľ, ktorý prijíma ekonomické rozhodnutie o kúpe tovaru, a nie dieťa, bude schopný zvieraciu postavičku napadnutej ochrannej známky odlišiť od ostatných zvieracích postavičiek. Zároveň nie je možné ani tvrdiť, že by zvieracie postavičky vo všeobecnosti boli vo vzťahu k cereálnym výrobkom bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože v takom prípade by bolo nutné dospieť k chybnému záveru, že žiadna kreslená postavička nemá vo vzťahu k týmto výrobkom rozlišovaciu spôsobilosť. O inej situácii by bolo možno uvažovať napríklad v prípade zvieracích postavičiek zajaca alebo kuriatok vo vzťahu k cukrovinkám predávaným na Veľkú noc alebo v prípade postavičky Santa Clausa alebo Mikuláša vo vzťahu k cukrovinkám predávaným v období Vianoc, o ktorých by bolo možné tvrdiť, že sú vo vzťahu k špecifickým tovarom bežné. To však nie je daný prípad, a preto je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade tvrdenie o nižšej rozlišovacej spôsobilosti obrazového prvku zvieracej postavičky napadnutej ochrannej známky nedôvodné. Práve naopak, tento je vďaka svojej štylizácii potrebné považovať za fantazijný prvok, navyše vizuálne dostatočne výrazný, a priznať mu priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti má orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu za to, že medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámery, a to ani v prípade, ak budú spotrebiteľia menej pozorní. Dôvodom takéhoto konštatovania je skutočnosť, že v prípade dotknutých tovarov sa spotrebiteľia orientujú prevažne na základe vizuálneho vnemu, ktorý je v danom prípade odlišný. Hoci obidve predmetné ochranné známky obsahujú slovný prvok „CHOCA“, napadnutá ochranná známka obsahuje viacero fantazijných a dištinkatívnych prvkov (slovný prvok „oho!“, obrazový prvok zvieracej postavičky, celková štylizácia a grafická úprava), vďaka ktorým spotrebiteľ dokáže kolízne ochranné známky bez problémov odlišiť. Okrem toho vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť predmetných ochranných známok je založená na spoločnom slovnom prvku „CHOCA“, ktorý však má vo vzťahu k dotknutým tovarom iba nízku rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je spotrebiteľ nútený orientovať sa pri kúpe tovarov podľa ostatných prvkov ochranných známok.

Z rovnakého dôvodu nie je možné súhlasiť ani so záverom prvostupňového orgánu o pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou. Predpokladom pre konštatovanie pravdepodobnosti asociácie je, že porovnávané označenia, resp. ochranné známky musia obsahovať spoločný dištinkatívny prvok, na základe ktorého si spotrebiteľ medzi nimi vytvorí spojitosť. Jediným spoločným prvkom je v danom prípade slovný prvok „CHOCA“, ktorý však má vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú ochranné známky zapísané, iba nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže v konaní nebolo preukázané, že by bol tento prvok príznačný výlučne pre namietateľa, nie je pravdepodobné, že by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že tovary napadnutej ochrannej známky pochádzajú od namietateľa alebo od subjektu, ktorý je s ním ekonomicky prepojený, a preto je potrebné aj pravdepodobnosť asociácie vylúčiť.

Orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom posúdi, či existuje pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou kombinovanou ochrannou známkou „CHOCA“ a druhou staršou slovnou ochrannou známkou „CHOCAPIC“.

Čo sa týka porovnania uvedených ochranných známk z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom vyjadreným v prvostupňovom rozhodnutí o ich vizuálnej nepodobnosti. Aj keď obidve ochranné známky zhodne obsahujú sekvenciu písmen „CHOCA“, prvostupňový orgán správne poznamenal, že spotrebiteľ pri kontakte s druhou staršou ochrannou známkou „CHOCAPIC“ nebude umelo rozdeľovať alebo vyčleňovať časť „CHOCA-“. Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka navyše obsahuje viacero ďalších slovných a obrazových prvkov a celkovo je pomerne výrazne štylizovaná, vizuálny dojem z porovnávaných ochranných známk je odlišný.

K porovnaniu kolíznych ochranných známk z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky „oho!“ spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vyslovovať, a to vzhľadom na jeho veľkosť v porovnaní s vizuálne výraznejším slovným prvkom „CHOCA“. Orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s prvostupňovým orgánom, že je potrebné pripustiť určitú mieru fonetickej podobnosti posudzovaných ochranných známk, keďže tieto budú reprodukované ako „čo-ka“ a „čo-ka-pik“, a teda obidve obsahujú dve zhodne vyslovené slabiky. V prípade, ak spotrebiteľ predsa len vysloví aj prvok „oho!“, fonetická podobnosť porovnávaných ochranných známk bude ešte nižšia.

V súvislosti s porovnaním ochranných známk „CHOCA“ a „CHOCAPIC“ zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán konštatoval nízku mieru ich podobnosti, a to vďaka skutočnosti, že obidve môžu u spotrebiteľov evokovať spojitosť s čokoládovou príchuťou príslušných tovarov. S týmto konštatovaním sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény, prvostupňový orgán poukázal na to, že namietateľ dôkazmi nepreukázal zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť druhej staršej ochrannej známky „CHOCAPIC“, na ktorú sa odvolával v námietkach. Napriek tomu konštatoval, že s ohľadom na nižšiu pozornosť spotrebiteľa pri kúpe predmetných, finančne nie veľmi náročných tovarov, pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou ochrannou známkou a druhou staršou ochrannou známkou nie je možné vylúčiť.

S týmto záverom orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť. Ako vyplynulo z porovnania predmetných ochranných známk z jednotlivých hľadísk, druhá staršia ochranná známka „CHOCAPIC“ je ešte menej podobná s napadnutou ochrannou známkou ako je tomu v prípade prvej staršej ochrannej známky „CHOCA MINIS“, ktorá s napadnutou ochrannou známkou zdieľa spoločný, aj keď málo dištinkatívny, slovný prvok „CHOCA“. Keďže pravdepodobnosť zámény medzi prvou staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou bola vylúčená, nie je možné ju konštatovať ani v prípade napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky, keďže tieto sú podobné ešte v nižšej miere. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že spotrebiteľia sa pri kúpe dotknutých tovarov orientujú prevažne na základe vizuálneho vnemu, ktorý je v danom prípade odlišný. Je tiež potrebné zdôrazniť, že jediným prvkom napadnutej ochrannej známky, na základe ktorého bola konštatovaná určitá fonetická a sémantická podobnosť s druhou staršou ochrannou známkou, je slovný prvok „CHOCA“, ktorý však evokuje odkaz na čokoládovú príchuť príslušných tovarov, čo znamená, že má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľia mu preto venujú iba malú pozornosť. Napadnutá ochranná známka obsahuje viacero fantazijných a dištinkatívnych prvkov (slovný prvok „oho!“, obrazový prvok zvieracej postavičky, celková štylizácia a grafická úprava), vďaka ktorým spotrebiteľ dokáže predmetné ochranné známky bez problémov odlíšiť.

V časti napadnutého rozhodnutia venovanej pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade správne konštatoval, že pravdepodobnosť asociácie medzi kolíznymi ochrannými známkami možno v danom prípade vylúčiť, a to z dôvodu absencie ich spoločného prvku. Spotrebiteľia totiž pri vnímaní druhej staršej ochrannej známky „CHOCAPIC“ nebudú umelo vyčleňovať časť „CHOCA-“, a tak si napadnutú ochrannú známku s ňou nedajú do súvisu.

V súvislosti s argumentáciou majiteľa týkajúcou sa uplatnenia „disclaimeru“ (prvok ochrannej známky, na ktorý sa nevzťahuje ochrana) na slovný prvok napadnutej ochrannej známky „CHOCA“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovenská právna úprava, konkrétne zákon o ochranných známkach pojem „disclaimer“ nepozná a neuplatňuje. Na druhej strane je tento krok majiteľa potrebné vnímať ako snahu



vyhnúť sa sporom s majiteľmi iných ochranných známk obsahujúcich tento prvok a súčasne ako zjavný prejav toho, že si nenárokujú ochranu na tento prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, ale naopak, že ochrana sa vzťahuje výlučne na ostatné prvky napadnutej ochrannej známky. Aj keď samotný „disclaimer“ na slovný prvok „CHOCA“ napadnutej ochrannej známky nie je možné pri posúdení predmetných námietok zohľadniť z dôvodu absencie tohto inštitútu v zákone o ochranných známkach, nemožno poprieť, že slovný prvok „CHOCA“ má v predmetnom prípade veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, pričom túto skutočnosť je pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny potrebné zohľadniť. Inými slovami, v danom prípade by podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nebolo správne vyhovieť námietkam a zamietnuť napadnutú ochrannú známku, ktorá obsahuje v porovnaní so staršími ochrannými známkami viaceré odlišnosti, a to len na základe prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, na ktorý si navyše majiteľ ani nenárokujú ochranu.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasil s celkovým záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny, berúc do úvahy argumenty majiteľa uvedené v podanom rozklade, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. 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 podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

#### Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN  
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava

II.  
Mgr. Martina Novysedláková  
Vysoká 2/B  
811 06 Bratislava