



Banská Bystrica 2. 12. 2021
POZ 2201-2020/N-167-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 1, zastúpeného v konaní Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“) proti



zápisu označenia do registra ochranných známok, prihláseného 7.10.2020 prihlasovateľom Ing. Ondrejom Bajzom, PhD., Prečín 373, 018 15 Prečín, zastúpeným v konaní Ing. Vojtěchom Ondrejkom, PhD., Študentská 15, 960 01 Zvolen 1 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2201-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.


Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2201-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.2.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 2, 4, 6, 19, 20, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že

je majiteľom staršej ochrannej známky  č. 252131 s právom prednosti od 8.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a staršej ochrannej známky  č. 252935 s právom prednosti od 8.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je čierne biele obrazové označenie tvorené štylizovaným štvorlístkom ukrytým pod šikmou strieškou, pričom spodný lístok štvorlístka je prekrytý nápisom „ECOLANDIA“. Označenie sa nachádza v kruhu a lístky štvorlístka sú štylizované ako srdiečka. Prvá staršia ochranná známka je tvorená štylizovaným štvorlístkom s lístkami v tvare srdiečka, v ktorom dva protiľahlé lístky majú červenú farbu a dva protiľahlé lístky majú sivú farbu, a za ktorým nasleduje slovný prvok „MADARAS“ napísaný červeným písmom. Druhá staršia ochranná známka je tvorená štylizovaným štvorlístkom s lístkami v tvare srdiečka, v ktorom dva protiľahlé lístky majú červenú farbu a dva protiľahlé lístky majú sivú farbu.

Namietateľ ďalej identifikoval dištinktívne a dominantné prvky sporných označení, ktorými podľa neho sú vyobrazenie štvorlístka v oboch starších ochranných známkach a zároveň slovný prvok „MADARAS“ v prvej staršej ochrannej známke. Vo zverejnenom označení sú podľa namietateľa tri takéto prvky, a to strieška, vyobrazenie štvorlístka a nápis „ECOLANDIA“, pričom dominantnými sú posledné dva.

Z vizuálneho hľadiska existuje podľa namietateľa vysoká miera podobnosti medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou vzhľadom na rovnaké štylizované vyobrazenie štvorlístkov, pričom jediným geometrickým rozdielom sú plytšie priehlbiny v lístkoch. Uvedené vyplýva podľa namietateľa z rozsudku Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-202/08 a C-208/08, American Clothing, zo dňa 16.07.2009, podľa ktorých je konštatovaná zhodnosť grafických označení pri minimálnych geometrických rozdieloch, ktoré spotrebiteľ jednoznačne prehliadne. Podľa namietateľa je druhá staršia ochranná známka plne obsiahnutá vo zverejnenom označení, keďže celý štvorlístok je vo zverejnenom označení implikovaný a anticipovaný a človek má pri zrakovom vnímaní prirodzenú tendenciu dopĺňať naznačené tvary. Na preukázanie uvedeného namietateľ predložil obrázok vytvorený zlúčením porovnávaných označení



. Namietateľ k ostatným grafickým prvkom (umiestnenie v kruhu, strieška a slovný prvok) dodal, že tieto sú sekundárne, menšie (okrem kruhového obrysu, ktorý však spotrebiteľ ľahko prehliadne, resp. mu splynie s okolím) a necentralizované, na základe čoho konštatoval vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení.

Prvá staršia ochranná známka je, ako uviedol namietateľ, podobná so zverejneným označením v rozsahu grafického prvku, ktorý je zhodný s druhou staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska nie je podľa namietateľa možné porovnať zverejnené označenie s druhou staršou ochrannou známkou, keďže táto nebude foneticky reprodukovaná a pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou namietateľ konštatoval, že označenia nie sú podobné.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ skonštatoval vysokú mieru podobnosti zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou a s prvou staršou ochrannou známkou zhodu v rozsahu, v akom obsahuje druhú staršiu ochrannú známku, pričom dodal, že slovný prvok „ECOLANDIA“ obsiahnutý vo zverejnenom označení nepochybne má určitý význam, pričom aj strieška naznačuje umiestnenie prvkov „pod strechu“, čo eufemisticky odkazuje k predajni či k skladom, kde je viacero druhov tovarov „pod jednou strechou“. Zároveň však podľa namietateľa platí, že druhá staršia ochranná známka je aj sémanticky plne obsiahnutá vo zverejnenom označení.

Prvá staršia ochranná známka je, ako uviedol namietateľ, podobná so zverejneným označením v rozsahu grafického prvku, ktorý je zhodný s druhou staršou ochrannou známkou.

Namietateľ svoje tvrdenia opieral o závery rôznych rozhodnutí (R 703/2011-2 z 12.04.2012, R 1107/2010-2 zo 17.06.2011, R 643/2019-4 z 20.11.2019 alebo rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci T-424/10), podľa ktorých, ako uviedol, sú dve čisto obrazové označenia vyjadrujúce totožný koncept (teda aj vizuálne odlišné) sémanticky zhodné alebo podobné. Podľa namietateľa podobný prístup praktizuje aj úrad napr. v rozhodnutí POZ 1550-2018/N-112-2019 z 27.11.2019.

Porovnaním sporných označení z celkového hľadiska namietateľ dospel k záveru o vysokej podobnosti zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou a v rozsahu, v akom je druhá staršia ochranná známka zahrnutá v prvej staršej ochrannej známke, je zverejnené označenie vo vysokej miere podobné aj s prvou staršou ochrannou známkou.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb, pričom uviedol, že prihlásené tovary „farby; moridlá; ferveže; baktericídne náterové farby; nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; nátery na asfaltovú lepenku (farby); konzervačné prípravky na drevo; vodové náterové farby; emaily (laky); emailové farby; konzervačné oleje na drevo; základné náterové farby; farby (nátery) odolné proti moču“ v triede 2 sú podobné so službami „maloobchodné a veľkoobchodné služby s domácimi potrebami“ zapísanými v triede 35 pre staršie ochranné známky vzhľadom na to, že rôzne farby a laky sú obsiahnuté v širšom pojme domáce potreby, a teda sú zhodné a ponúkané v rovnakých obchodoch s domácimi potrebami.

Z rovnakých dôvodov sú podľa namietateľa tovary „*včelie úle; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; lavičky (nábytok); police na knihy; drevené kostry postelí; drevené rámy do úľov; nábytok; kozubové zásteny (nábytok); stoličky; nakladacie palety (nekovové); vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; postele; pracovné stoly, hoblice; police (samostatne stojaci nábytok); nekovové schody; drevené časti nábytku; pracovné stoly; rámy postelí; nekovové debny; nekovové truhlice; samostatne stojace deliace priečky (nábytok); nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); vtáčie búdky; drevené alebo plastové krabice*“ prihlásené v triede 20 podobné so službami „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom*“ zapísanými v triede 35 pre staršie ochranné známky, keďže sú zhodne ponúkané v obchodoch s nábytkom.

Prostredníctvom obchodov s nábytkom sú podľa namietateľa distribuované aj tovary „*kovanie na nábytok; kovové háky na zavesenie tašky; kovové uholníky na nábytok*“ prihlásené v triede 6, ako aj tovary „*kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; dverové závesy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové visacie zámky (nie elektronické); klince; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovové prvky na zatváranie okien; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové lišty okien; kovové háčiky vešiakov na odevy; drobný železiarsky tovar; dverové zástrčky; kovové uzávery; kovové otváratele dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy*“ takisto prihlásené v triede 6 a tovary „*okná (nekovové); dvere (nekovové); okenice (nekovové); krídlové okná (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové)*“ prihlásené v triede 19, a teda sú podobné so službami „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s domácimi potrebami*“, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané v triede 35.

Namietateľ ďalej konštatoval, že služby prihlásené v triede 35 sú zhodné a podobné so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršie ochranné známky a služby „*stavebné informácie; pokrývačské práce; inštalácie okien a dverí; stavebné poradenstvo; tesárske práce*“ prihlásené v triede 37 sú podobné so službami „*organizovanie financovania stavebných projektov*“ zapísanými v triede 36 pre staršie ochranné známky, ako aj so službami zapísanými v triede 42, najmä „*projektovanie obchodných centier; služby projektantov; stavebné projektovanie; poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické služby; manažment architektonických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; urbanistické plánovanie; navrhovanie interiérov; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); inžinierska činnosť*“ vzhľadom na to, že sa všetky dotýkajú tvorby dizajnu, výstavby a zariaďovania budov, teda sú súčasťou realizácie developerských projektov a spotrebiteľ ich dostane v jednom „balíku“ na jednom mieste od toho istého dodávateľa.


Ostatné tovary, ktorými sú „*drevené zapalovacie triesky; palivové drevo; drevené brikety; palivové brikety*“ prihlásené v triede 4, „*kovové podložky; kovové kostry stavieb; kovové viazacie pásy; plech*“ prihlásené v triede 16 a „*drevené obloženie; drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené stenové obloženia; poklopy (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; konštrukčné materiály (nekovové); drevené podlahové dosky*“ prihlásené v triede 19, namietateľ súhrnne označil ako palivové drevo a kovové a nekovové stavebné materiály, ktoré sa vzťahujú k obchodu s domácimi potrebami, nábytkom a stavebninami, ktoré bežne bývajú súčasťou obchodných centier, teda podľa neho existuje zhodný distribučný kanál a zhodné miesto predaja.

Namietateľ v závere skonštatoval, že relevantnému spotrebiteľovi, v tomto prípade laickej verejnosti, utkvie v pamäti jednoznačný koncept porovnávaných označení vyjadrený štvorlístkom aj vzhľadom na vysokú mieru ich vizuálnej podobnosti, a preto pri pokuse o rozlišovanie tovarov a služieb si označenia ľahko zamení. Namietateľ dodal, že spotrebiteľovi sa bude pri vnímaní zverejneného označenia napr. na priečelí obchodu s domácimi potrebami, nábytkom a stavebninami nepochybne asociovať druhá staršia ochranná známka, pričom celú situáciu bude interpretovať tak, že tovary a služby ponúkané namietateľom pod druhou staršou ochrannou známkou tu boli „zastrešené“ (t. j. napr. umiestnené pod jednu strechu obchodného domu, aby si ich mohol spotrebiteľ pohodlne prezerat' a nakúpiť) a sú „ekologické“ – využívajúc pritom asociácie výrazu „ECOLANDIA“.



Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia číslo spisu POZ 2201-2020, pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 18.2.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.4.2021 uviedol, že obrazový prvok štvorlístka je súčasťou loga mnohých spoločností a organizácií so zameraním na ekológiu, pričom uviedol príklady, ako ,



Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že spoločnosť ECOLANDIA sa venuje výrobe drevených výrobkov zameraných na ekológiu, preto je aj logické použitie štvorlístka v logu, teda vo zverejnenom označení, ktoré následne porovnal so staršími ochrannými známkami, pričom uviedol, že celkový dojem z označení je úplne odlišný vzhľadom na množstvo rozdielnych dištinkívnych prvkov.

Pri vizuálnom hľadisku nie je možné podľa prihlasovateľa považovať za dominantný prvok len štvorlístok, ale aj ďalšie dominantné prvky zverejneného označenia (strieška, nápis ECOLANDIA, kruh okolo týchto prvkov), ktoré sú spolu vytvorené grafickým štýlom využívajúcim kontúru, čiže ich obvod je zvýraznený tenkou čiarou čiernej farby. Staršie ochranné známky nemôžu u spotrebiteľa evokovať podobnosť so staršími ochrannými známkami vzhľadom na výrazné stvárnenie farebného štvorlístka. Prihlasovateľ nesúhlasil s názorom namietateľa, že štvorlístok starších ochranných známk je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení vzhľadom na neprehliadnuteľné rozdiely v tvare srdca lístkov štvorlístka a v prekrytí polovice lístka nápisom „ECOLANDIA“. Podľa prihlasovateľa je aj strieška vo zverejnenom označení výrazným rozlišovacím prvkom, keďže v sebe štylizuje najvýznamnejšie prvky z portfólia spoločnosti prihlasovateľa, ako malé záhradné stavby, prístrešky a latríny a rozlišovacími prvkami je aj nápis „ECOLANDIA“ a obrazový prvok kruhu, ktorý uzatvára celé grafické riešenie. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ vyjadril nesúhlas so záverom namietateľa o vysokej miere podobnosti sporných označení z vizuálneho hľadiska.

Pri fonetickom porovnaní prihlasovateľ skonštatoval, že zverejnené označenie nie je podobné so staršími ochrannými známkami a pri sémantickom porovnaní rovnako nesúhlasil so záverom o ich vysokej podobnosti vzhľadom na to, že prvok štvorlístka naznačuje pozitívny vzťah k ekológii, čo potvrdzuje aj nápis „ECOLANDIA“, ako zloženina dvoch slov „ECO“, teda ekológia a „LAND“, teda krajina, oblasť a strieška predstavuje najvýznamnejší prvok z portfólia spoločnosti ECOLANDIA.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas aj s porovnaním tovarov a služieb vykonaným namietateľom a v podstate zhrnul, že predaj farieb a lakov nesúvisí s predajom domácich potrieb, kde je ponúkané hlavne kuchynské vybavenie, záhradná technika, interiérové doplnky, úžitková keramika, kúpeľňové doplnky, drobné elektro alebo náradie a predaj tovarov prihlásených v triede 20 nesúvisí s predajom nábytku.

Čo sa týka služieb prihlásených v triede 35, prihlasovateľ súhlasil s tvrdeniami namietateľa, a preto netrval na ich zápise do registra. Avšak podľa prihlasovateľa služby prihlásené v triede 37 súvisia s navrhovaním a projektovaním stavieb a radia sa do výrobného sektora, a preto nie sú podobné so službami zapísanými v triede 42 pre staršie ochranné známky, ako to tvrdil namietateľ. Podľa prihlasovateľa nie je možné konštatovať ani podobnosť prihlásených tovarov „drevené zapaľovacie triesky; palivové drevo; drevené brikety; palivové brikety“ v triede 4 a tovarov „kovové podložky; kovové kostry stavieb; kovové viazacie pásky; plech“ v triede 16, „drevené obloženie; drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené stenové obloženia; poklopy (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; konštrukčné materiály (nekovové); drevené podlahové dosky“ v triede 19 s pojmom stavebniny.

Prihlasovateľ dodal, že jeho cieľom nie je napádať staršie ochranné známky namietateľa, ktorého predmet podnikania je úplne rozdielny. Spoločnosť ECOLANDIA, ako uviedol, podniká hlavne v tvorbe drobných drevených výrobkov a stavieb (odkaz na webovú stránku <https://www.ecolandia.sk/>) a v predaji odpadov z tejto tvorby, pričom ostatné tovary prihlásené v triede 2, 6, 35 a 37 sú skôr doplnkom k predaju a slúžia hlavne pri výrobe drobných drevených výrobkov a stavieb. Prihlasovateľ zdôraznil, že vyrába výrobky priamo pre koncových zákazníkov, často ide teda o priamu zákazkovú výrobu, a preto nebude poskytovať svoje výrobky rovnakými distribučnými kanálmi ako namietateľ.

V závere prihlasovateľ vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti konštatoval, že neexistuje pravdepodobnosť vzniku asociácie medzi spornými označeniami pre väčšinu prihlásených tovarov a služieb s výnimkou všetkých služieb prihlásených v triede 35 a s výnimkou tovarov prihlásených v triede 20, v ktorých je obsiahnuté slovo „nábytok“ a navrhol, aby úrad uvedené tovary a služby odstránil zo zoznamu tovarov a služieb a zapísal prihlášku zverejneného označenia POZ 2201-2020 do registra pre zvyšné tovary a služby.

V nadväznosti na návrh prihlasovateľa úrad vykonal zúženie prihlasovaného zoznamu o všetky služby v triede 35 a o tovary „lavičky (nábytok); nábytok; kozubové zásteny (nábytok); police (samostatne stojaci nábytok); drevené časti nábytku; samostatne stojace deliace priečky (nábytok)“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12.10.2021 bol namietateľ vyzvaný, či s ohľadom na uvedené zúženie zoznamu tovarov a služieb aj naďalej trvá na námietkach proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Namietateľ listom doručeným úradu 12.11.2021 oznámil, že trvá na námietkach aj napriek zúženiu zoznamu tovarov a služieb, pričom sa vyjadril aj k niektorým argumentom prihlasovateľa a predložil ďalšie dôkazy.

Vzhľadom na to, že trojmesačná lehota na podanie a odôvodnenie námietok proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 2201-2020 do registra ochranných známk uplynula v zmysle § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach 3.2.2021, úrad pri posudzovaní uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach bude vychádzať výlučne z odôvodnenia námietok a z dôkazov, ktoré boli predložené úradu v zákonom určenej lehote, teda do 3.2.2021.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.


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


- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- 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 ochrannej známky , číslo spisu POZ 2201-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 7.10.2020 prihlasovateľom Ing. Ondrejom Bajzom, PhD., Prečín 373, 018 15 Prečín a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2020 pre tovary a služby v triedach 2, 4, 6, 19, 20, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 1 je majiteľom

ochrannej známky  č. 252131 s právom prednosti od 8.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá

staršia ochranná známka) a ochrannej známky  č. 252935 s právom prednosti od 8.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných znáмок namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 2 – „farby; moridlá; fermeže; baktericídne náterové farby; nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; nátery na asfaltovú lepenku (farby); konzervačné prípravky na drevo; vodové náterové farby; emaily (laky); emailové farby; konzervačné oleje na drevo; základné náterové farby; farby (nátery) odolné proti moču“;

v triede 4 – „drevené zapaľovacie triesky; palivové drevo; drevené brikety; palivové brikety“;

v triede 6 – „kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; dverové závesy; kovové podložky; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové visacie zámky (nie elektronické); kovové kostry stavieb; klince; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovové prvky na zatváranie okien; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové lišty okien; kovové háčiky vešiakov na odevy; drobný železiarsky tovar; dverové zástrčky; kovové uzávery; kovové otváratele dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové viazacie pásky; plech; kovanie na nábytok; kovové háky na zavesenie tašky; kovové uholníky na nábytok“;

v triede 19 – „drevené obloženie; drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené stenové obloženia; okná (nekovové); dvere (nekovové); poklopy (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); krídlové okná (nekovové); nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; konštrukčné materiály (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); drevené podlahové dosky“;

v triede 20 – „včelie úle; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; budy pre zvieratá chované v domácnosti; police na knihy; drevené kostry postelí; drevené rámy do úľov; stoličky; nakladacie palety (nekovové); vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly, hoblice; nekovové schody; pracovné stoly; rámy postelí; nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); vtáčie búdky; drevené alebo plastové krabice“;

v triede 37 – „stavebné informácie; pokrývačské práce; inštalácie okien a dverí; stavebné poradenstvo; tesárske práce“.

Prvá aj druhá staršia ochranná známka sú zhodne zapísané pre tovary a služby:

v triede 9 – „elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové operačné programy (nahraté); počítače; optické kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné disky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; nosiče zvukových nahrávok; elektrické monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemetre, optické dial'komery; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; audiovizuálne prijímače; taxametre; rýchlomery, tachometre; indikátory množstva; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; optické prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); hlasovacie zariadenia; registračné pokladnice; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; periférne zariadenia počítačov; digitálne súradnicové zapisovače; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; prehrávače

kompaktných diskov; elektronické vreckové slovníky; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; video displeje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); nahratý alebo sťahovateľný softvér na počítačové hry; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimedialne prehrávače; prenosné počítače; obaly na notebooky; tašky na notebooky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; elektronické interaktívne tabule; elektronické partitúry (sťahovateľné“;

v triede 16 – *„katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; nákupné karty (nie na hranie); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné etiketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; skrine na spisy (kancelárske potreby); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; pásky do počítačových tlačiarní; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar)“;*

v triede 35 – *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi, s kozmetikou, s domácimi potrebami, s čistiacimi prostriedkami, s odevmi, s obuvou, s galantériou, s módnymi doplnkami, so športovými potrebami, s hrami a hračkami, so softvérom a hardvérom, so spotrebnou elektronikou, s knihami a inými tlačovinami, s nápojmi, s potravinami, s darčekomými predmetmi, s nábytkom, s okuliarmi, a s farmaceutickými prípravkami; organizovanie súťaží na podporu predaja; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; služby porovnávania cien; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby“;*

v triede 36 – „prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; organizovanie financovania stavebných projektov; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; prenájom bytov; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; vyberanie nájomného; uzatváranie poisťiek proti požiaru; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); úrazové poistenie; zdravotné poistenie; životné poistenie; platenie splátok; úverové agentúry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; finančné informácie; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné záruky.

v triede 39 – „prenájom skladov; parkovanie a úschova vozidiel; balenie tovaru; balenie darčiekov; doručovacie služby; nosenie batožín; služby parkovacích garáží; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom nosičov na automobily; informácie o doprave; poskytovanie pomoci pri doprave; navigačné služby (určovanie polohy, stanovovanie trás a vedenie po stanovenej trase); odtahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; skladovanie častí motorových vozidiel; automobilová preprava; prenájom garáží; sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; služby prenájmu prepravných vozidiel; služby poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kancelármi a informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy; kontrola prepravovaného tovaru pred začiatkom prepravy; prepravné služby; doprava nákladná (kamiónová); lodná preprava tovaru; námorná preprava; železničná preprava; logistické služby v doprave; rezervácia (v doprave); skladovanie tovaru; sezónne uskladnenie pneumatík a pneumatík s diskami“;

v triede 41 – „služby kasín (hazardné hry); hazardné hry; prenájom počítačových hracích programov; žrebovanie cien (lotéria); poskytovanie informácií hráčom o ich umiestnení podľa hracieho skóre prostredníctvom webových portálov; stávkovacie služby; prevádzka stávkových kancelárií; akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; individuálne vyučovanie; odborné preškoľovanie; koučovanie (školenie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prekladateľské služby; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; požičiavanie zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; požičiavanie kinematografických filmov; požičovne kníh (knížnice); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové služby; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie športových súťaží; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie lotérií“;

v triede 42 – „projektovanie obchodných centier; služby projektantov; stavebné projektovanie; poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické služby; manažment architektonických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; urbanistické plánovanie; navrhovanie interiérov; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); inžinierska činnosť; technický výskum; chemický výskum; módné návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; tvorba softvéru; geologický prieskum; fyzikálny výskum; počítačové programovanie; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti úspory energie; dialľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbor vody; energetické audity; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; kartografické služby; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; technologické poradenstvo; technické písanie“;

v triede 43 – „reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; turistické ubytovne; penzióny; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek,

stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom osvetľovacích zariadení; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku)“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prvá a druhá staršia ochranná známka sú zhodne zapísané pre množstvo tovarov v triede 9, ktoré zahŕňajú rôzne druhy elektronických zariadení, vedecké a výskumné prístroje a nástroje, audiovizuálne zariadenia a zariadenia informačnej technológie a pre tovary v triede 16, ktoré zahŕňajú rôzne druhy papiernického tovaru, tlačoviny a kancelárske potreby.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v rozličných triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ku ktorým je možné uviesť nasledujúce:

- tovary prihlásené v triede 2 predstavujú farby, fermeže, laky a prípravky proti poškodeniu dreva;
- tovary prihlásené v triede 4 predstavujú rôzne tuhé palivá;
- tovary prihlásené v triede 6 predstavujú rôzne druhy drobného železiarskeho tovaru;
- tovary prihlásené v triede 19 predstavujú rôzne nekovové stavebné materiály a stavebné drevo ako polotovar;
- tovary prihlásené v triede 20 zahŕňajú rôzne druhy nábytku a rôzne výrobky z dreva alebo iného materiálu.

Na základe uvedeného zhrnutia možno konštatovať, že všetky vyššie uvedené tovary zverejnené označenia prihlásené v triede 2, 4, 6, 19 a 20 majú úplne odlišnú povahu od tovarov zapísaných pre obe staršie ochranné známky, slúžia na odlišný účel a odlišný je aj spôsob ich použitia. Vzhľadom na odlišný charakter sporných tovarov nie je možné medzi nimi nájsť žiadne prepojenie, ktoré by viedlo spotrebiteľskú verejnosť k myšlienke, že pochádzajú od rovnakých výrobcov. Predmetné tovary nie sú navzájom komplementárne, ani si nekonkurujú a spotrebiteľ ich nebude hľadať na rovnakých predajných miestach.

Ďalej je nutné posúdiť tovary zverejneného označenia vo vzťahu k službám zapísaným pre staršie ochranné známky. Služby týkajúce sa predaja konkrétnych tovarov sú týmto tovarom podobné, aj keď len v nižšej miere. Hoci povaha, účel a spôsob použitia týchto tovarov a služieb sa nezhodujú, je potrebné poznamenať, že preukazujú podobnosti súvisiace so skutočnosťou, že sa dopĺňajú a že sa tieto služby obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú tieto tovary. Navyše sa zameriavajú na rovnakú skupinu verejnosti, ktorá môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom.

Tovary zverejneného označenia „*farby; moridlá; fermeže; baktericídne náterové farby; nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; nátery na asfaltovú lepenku (farby); konzervačné prípravky na drevo; vodové náterové farby; emaily (laky); emailové farby; konzervačné oleje na drevo; základné náterové farby; farby (nátery) odolné proti moču*“ prihlásené v triede 2 predstavujú rôzne druhy farieb, náterov, lakov a prípravkov na ošetrovanie dreva, ktoré nie je možné zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov „*domáce potreby*“, ako to tvrdil namietateľ. Pod kategóriu domácich potrieb patria rôzne drobné domáce nástroje a prístroje na ručný pohon, potreby pre domácnosť alebo záhradkárske pomôcky, ako napr. rukavice alebo kvetináče. Z uvedených dôvodov nie je možné súhlasiť s názorom namietateľa a je nutné konštatovať, že predmetné tovary nie sú podobné so službami „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s domácimi potrebami*“ zapísanými v triede 35 pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku.

Tovary zverejneného označenia „*drevené zapalovacie triesky; palivové drevo; drevené brikety; palivové brikety*“ prihlásené v triede 4 predstavujú rôzne druhy tuhých palív, ktoré sú predávané v obchodoch s priemyselným tovarom.

Tovary zverejneného označenia „*kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; dverové závesy; kovové podložky; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové visacie zámky (nie elektronické); kovové kostry stavieb; klince; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovové prvky na*

zatváranie okien; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové lišty okien; kovové háčiky vešiakov na odevy; drobný železiarsky tovar; dverové zástrčky; kovové uzávery; kovové otvárače dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové viazacie pásky; plech; kovanie na nábytok; kovové háky na zavesenie tašky; kovové uholníky na nábytok“ prihlásené v triede 6 predstavujú rôzne druhy drobného železiarskeho tovaru, ktoré sú predávané prostredníctvom obchodov s priemyselným alebo železiarskym tovarom. Nie je možné súhlasiť s názorom namietateľa, že predmetné tovary budú dostupné v predajniach s domácimi potrebami alebo nábytkom, a to aj napriek tomu, že niektoré z nich slúžia na výrobu nábytku alebo sú jeho súčasťou (kovové pánty, závesy, kovania na nábytok...), keďže v porovnaní s nábytkom je ich účel odlišný a spotrebiteľská verejnosť si nebude myslieť, že výrobca nábytku bude vyrábať aj všetky kovové súčasti a nebude ich hľadať na rovnakých distribučných miestach.

Tovary zverejneného označenia *„drevené obloženie; drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené stenové obloženia; okná (nekovové); dvere (nekovové); poklapy (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); kridlové okná (nekovové); nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; konštrukčné materiály (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); drevené podlahové dosky*“ prihlásené v triede 19 predstavujú rôzne nekovové stavebné materiály a stavebné drevo ako polotovar, ktoré sú predávané v obchodoch s priemyselným tovarom alebo stavebninami.

Čo sa týka tovarov zverejneného označenia *„včelie úle; búbky pre zvieratá chované v domácnosti; búbky pre zvieratá chované v domácnosti; drevené rámy do úľov; nakladacie palety (nekovové); pracovné stoly, hoblice; nekovové schody; vtáčie búbky; drevené alebo plastové krabice*“ prihlásených v triede 20, tieto predstavujú rôzne výrobky z dreva alebo iného materiálu, ktoré nie je možné zahrnúť pod širšiu kategóriu tovarov *„nábytok*“. Predmetné tovary sú dostupné v predajniach s priemyselným tovarom alebo stavebninami.

Vzhľadom na uvedené ani v prípade tovarov zverejneného označenia prihlásených v triede 4, 6 a 19 a ani v prípade tovarov *„včelie úle; búbky pre zvieratá chované v domácnosti; búbky pre zvieratá chované v domácnosti; drevené rámy do úľov; nakladacie palety (nekovové); hoblice; nekovové schody; vtáčie búbky; drevené alebo plastové krabice*“ prihlásených v triede 20 nie je možné z dôvodov uvedených pri posúdení tovarov prihlásených v triede 2 súhlasiť s názorom namietateľa a je nutné konštatovať, že predmetné tovary nie sú podobné so službami *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s domácimi potrebami a s nábytkom*“ zapísanými v triede 35 pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku. Namietateľove tvrdenie o podobnosti tovarov, ktoré spadajú pod kategóriu stavebných materiálov, so službami *„maloobchodné a veľkoobchodné služby so stavebninami*“ je irelevantné, keďže ani prvá ani druhá staršia ochranná známka nie je pre takýto druh služieb zapísaná.

Ostatné tovary zverejneného označenia *„police na knihy; drevené kostry postelí; stoličky; vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly; rámy postelí; nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); drevené alebo plastové krabice*“ prihlásené v triede 20 predstavujúce vo všeobecnosti nábytok sú podobné v nižšej miere so službami *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom*“ zapísanými v triede 35 pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku.

Prvá a druhá staršia ochranná známka sú ďalej zhodne zapísané pre množstvo rozličných služieb v triedach 35, 36, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služby zapísané pre obe staršie ochranné známky v triede 35 možno zahrnúť do viacerých kategórií služieb vzhľadom na ich povahu a účel.

Časť služieb zahŕňa reklamné služby, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo pre zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním. Uvedené služby sú však definované všeobecne, nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov, ktoré by boli podobné či súvisiace s tovarmi prihlásenými pre zverejnené označenie, a teda nie je možné vyvodiť medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Ďalšia časť služieb zapísaných v triede 35 pre obe staršie ochranné známky zahŕňa služby obchodného manažmentu, ako aj poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti. V danom prípade ide o činnosti spojené s riadením spoločnosti, ktoré zvyčajne poskytujú spoločnosti špecializované v tejto špecifickej oblasti, ako napríklad obchodní konzultanti, ktorí zhromažďujú informácie a poskytujú nástroje a odborné znalosti, aby svojim zákazníkom umožnili vykonávať svoje podnikanie alebo poskytovali podnikom potrebnú podporu na získanie, rozvoj a rozšírenie ich podielu na trhu. Tieto služby zahŕňajú aj akékoľvek poradenské a pomocné činnosti, ktoré môžu byť užitočné pri riadení podniku, napríklad ako efektívne alokovať finančné a ľudské zdroje, zvýšiť produktivitu, zvýšiť podiel na trhu, rokovať s konkurenciou, znižovať účty za daň, vyvíjať nové produkty, komunikovať s verejnosťou, uskutočňovať marketing, skúmať spotrebiteľské trendy a zavádzať nové výrobky, atď.

Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, čo nie je možné v predmetnom prípade predpokladať, keďže spotrebiteľ sa nebude domnievať, že subjekt poskytujúci tovary prihlásené pre zverejnené označenie bude priamo zodpovedný aj za služby zapísané pre obe staršie ochranné známky, ktorých podstata a charakter sú odlišné, nesúťažia spolu na trhu a nie sú navzájom komplementárne tak, aby sa spotrebiteľ mohol domnievať, že zodpovednosť za ne spočíva na rovnakom subjekte, a preto ich nemožno považovať za podobné.

Porovnanie ostatných služieb zapísaných pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku, ktorými sú:

- služby zapísané v triede 36 predstavujúce rôzne druhy finančných a bankových služieb a služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami,
- služby zapísané v triede 39 súvisiace s dopravou a prepravou ako aj s balením a uskladnením tovaru,
- služby zapísané v triede 41 týkajúce sa vzdelávania, zábavy a organizovania súťaží, seminárov, kongresov,
- služby zapísané v triede 42 zahŕňajúce vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie, priemyselné analýzy, priemyselný výskum a poradenstvo v oblasti počítačových technológií,
- služby zapísané v triede 43 týkajúce sa najmä poskytovania konzumácie jedál a nápojov ako aj poskytovania dočasného ubytovania,

možno uzavrieť konštatovaním, že nie sú podobné so žiadnymi z tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 2, 4, 6, 19 a 20, vzhľadom na to, že ani v tomto prípade sa spotrebiteľ nebude domnievať, že subjekt poskytujúci tovary prihlásené pre zverejnené označenie bude priamo zodpovedný aj za služby zapísané pre obe staršie ochranné známky, ktorých podstata a charakter sú odlišné, nesúťažia spolu na trhu a nie sú navzájom komplementárne tak, že zodpovednosť za ne spočíva na rovnakom subjekte.

Služby zverejneného označenia „*stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“ prihlásené v triede 37 sú podobné so službami „*poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické poradenstvo*“ zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede vzhľadom na to, že ich poskytovateľ, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Čo sa týka ostatných služieb zverejneného označenia „*pokrývačské práce; inštalácie okien a dverí; tesárske práce*“ prihlásených v triede 37, tieto sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia zreteľne odlišné od vyššie definovaných služieb zapísaných pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku a zvyčajne sa líšia aj v poskytovateľoch, distribučných kanáloch a cieľovej verejnosti. Okrem toho nie sú navzájom komplementárne ani si nekonkurujú, a teda sú nepodobné so službami prihlásenými pre zverejnené označenie.

Nie je možné súhlasiť s tvrdením namietateľa, že služby prihlásené v triede 37 sú podobné so službami „*organizovanie financovania stavebných projektov*“ zapísanými v triede 36 pre staršie ochranné známky, ako aj so službami zapísanými v triede 42, najmä „*projektovanie obchodných centier; služby projektantov; stavebné projektovanie; poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické služby; manažment architektonických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; urbanistické plánovanie; navrhovanie interiérov; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); inžinierska činnosť*“ z dôvodu, že sa všetky dotýkajú tvorby dizajnu, výstavby a zariaďovania budov, teda sú súčasťou realizácie developerských projektov a spotrebiteľ ich dostane v jednom „balíku“ na jednom mieste od toho istého dodávateľa, keďže povaha dotknutých služieb, ako aj spôsob ich použitia je odlišný, okrem toho nie sú navzájom komplementárne, a ani by konkurujúci spotrebiteľia neočakávali, že subjekty poskytujúce stavebné práce budú ponúkať aj služby súvisiace s projektovaním a vypracovaním stavebných výkresov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2201-2020)



Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 252131)



Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 252935)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je čierno bielym obrazovým označením tvoreným slovným prvkom „ECOLANDIA“, nad ktorým je umiestnený obrazový prvok štvorlístka pozostávajúceho z troch lístkov v tvare srdiečka a z časti štvrtého lístku, ktorý je prekrytý slovným prvkom. Nad štvorlístkom sú umiestnené dve spojené čiary tvoriace uholník, ktoré pôsobia dojmom striešky. Všetky tieto prvky sú orámované kružnicou.

Prvá staršia ochranná známka je obrazovým označením tvoreným slovným prvkom „MADARAS“, pred ktorým je umiestnený obrazový prvok štvorlístka, ktorého lístky majú tvar srdiečka, pričom vždy dva protíahlé lístky majú rovnakú farbu, a to červenú a sivú.

Druhá staršia ochranná známka je obrazovým označením tvoreným listom štvorlístka, ktorý sa zhoduje s obrazovým prvkom prvej staršej ochrannej známky.

Z vizuálneho hľadiska pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je zrejmé, že zo všetkých v nich obsiahnutých prvkov je možné nájsť podobnosť v prítomnosti obrazového prvku imitujúceho štvorlístok, ktorý je však v prípade prvej staršej ochrannej známky červeno sivej farby a pozostáva zo štyroch lístkov a v prípade zverejneného označenia je tvorený obrysami čiernej farby a pozostáva len z troch celých lístkov a z časti štvrtého lístku. Sporné označenia sa líšia vo všetkých zvyšných prvkoch, najmä v prítomnosti úplne rozdielnych slov „ECOLANDIA“ vs. „MADARAS“, ktoré sa odlišujú nie len skladbou písmen, ale aj ich priestorovým usporiadaním a farebným vyhotovením, kedy v prípade prvej staršej ochrannej známky je slovný prvok napísaný výraznou červenou farbou hrubým písmom a v prípade zverejneného označenia je slovný prvok napísaný jednoduchým písmom čiernej farby. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti ako aj podobnosti, a pri zhodnotení zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky ako celkov, nie je možné podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť vzhľadom na prítomný obrazový prvok štvorlístka, ktorý je vo zverejnenom označení v dominantnom postavení v strede označenia, a ktorý spotrebiteľ v prvej staršej ochrannej známke neprehliadne. Na základe uvedeného je preto možné konštatovať určitú, aj keď len minimálnu mieru vizuálnej podobnosti zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska platia pre porovnanie obrazových prvkov štvorlístka argumenty a závery uvedené v predchádzajúcom porovnaní. Druhá staršia ochranná známka neobsahuje žiadny slovný prvok, teda obrazový prvok je jediným prvkom označenia. Keďže zverejnené označenie obsahuje podobný obrazový prvok v dominantnom postavení, je možné aj napriek prítomnosti ďalších obrazových prvkov a slovného prvku „ECOLANDIA“ nájsť určitú nižšiu mieru vizuálnej podobnosti kolíznych označení.

Z fonetického hľadiska bude spotrebiteľská verejnosť porovnávané označenia reprodukovat prostredníctvom ich slovných prvkov, keďže v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa

o označení zmieňovať len reprodukciou obsiahnutého slovného prvku, pokiaľ tento je dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať.

Zverejnené označenie bude interpretované priemerným spotrebiteľom ako „e-ko-lan-di-ja“ a prvá staršia ochranná známka ako „ma-da-ras“. Z uvedeného vyplýva, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú foneticky odlišné.

K fonetickému porovnaniu zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „ECOLANDIA“, nie je možné kolízne označenia z fonetického hľadiska porovnať, pretože druhá staršia ochranná známka pozostáva výlučne z obrazového prvku, a teda neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné.

Pri posúdení **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade obrazový prvok v prvej a druhej staršej ochrannej známke a dominantný obrazový prvok vo zverejnenom označení bude vnímaný vo význame, ktorý stvára štvorlístok. Čo sa týka významu ďalších obrazových prvkov vo zverejnenom označení (kružnica, dve spojené čiary tvoriace uholník) je možné predpokladať, že spotrebiteľia ich budú vnímať ako jednoduché geometrické tvary, ktoré tak nebudú určujúcimi prvkami pri orientácii na trhu, resp. dve spojené čiary tvoriace uholník môžu u časti spotrebiteľskej verejnosti evokovať „striešku/strechu“, čo však rovnako neprispieje k rozlíšeniu označenia zo **sémantického hľadiska**, keďže vo vzťahu k prihláseným službám v triede 37 (pokrývačské práce) ide o slovo opisné.

Čo sa týka porovnania slovných prvkov obsiahnutých v prvej staršej ochrannej známke a vo zverejnenom označení je možné konštatovať, že slovnému prvku „MADARAS“ prvej staršej ochrannej známky spotrebiteľ pravdepodobne neprisúdi žiaden význam a bude ho vnímať ako slovo fantazijné. V prípade slovného prvku zverejneného označenia „ECOLANDIA“ je možné predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť aj s minimálnou znalosťou anglického jazyka rozpozna a prisúdi konkrétny význam prvej časti slova „ECO-“, ktorou je predpona vyskytujúca sa v zložených slovách s významom ekológia, ekologický a súvisiaci s ochranou prírody a starostlivosťou o životné prostredie. Ďalšia časť slova „-LANDIA“ nemá v slovenskom ani anglickom jazyku žiaden význam, avšak je nutné pripustiť, že spotrebiteľská verejnosť ho môže vnímať v spojení s predponou „ECO-“ vo význame ekologickej krajiny, keďže môže rozpoznať anglické slovo „land“.

Napriek **sémantickej** odlišnosti slovných prvkov však nie je možné vylúčiť nízku mieru **sémantickej** podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky na základe ich zhodného odkazu na štvorlístok.

Druhú staršiu ochrannú známku pozostávajúcu len z obrazového prvku štvorlístka možno obdobne považovať za podobnú so zverejneným označením v tom, že obsahujú významovo rovnaký obrazový prvok štvorlístka, na základe čoho nemožno úplne vylúčiť ani ich **sémantickú** podobnosť.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a **sémantickej** podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného,

avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade bude skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vzhľadom na charakter sporných tovarov a služieb tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť predovšetkým vo vzťahu k tovarom týkajúcim sa výroby nábytku a ostatného zariadenia interiéru a exteriéru, ktorá vzhľadom na charakter ponúkaných tovarov a služieb bude venovať priemernú mieru pozornosti pri ich výbere. Čo sa týka sporných služieb týkajúcich sa komplexnejšieho stavebného poradenstva bude skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvoriť predovšetkým odborná verejnosť v oblasti stavebníctva, a preto miera pozornosti pri výbere predmetných služieb bude vyššia.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že tovary „*police na knihy; drevené kostry postelí; stoličky; vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly; rámy postelí; nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); drevené alebo plastové krabice*“ prihlásené v triede 20 a služby „*stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“ prihlásené v triede 37 boli síce posúdené ako podobné (v prípade tovarov len v nižšej miere) so zapísanými službami prvej a druhej staršej ochrannej známky, avšak z porovnania označení vyplynulo, že tieto sú podobné z vizuálneho a sémantického hľadiska len v minimálnej miere, pričom fonetické porovnanie zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou nebolo možné uskutočniť vzhľadom na to, že neobsahuje žiaden slovný prvok a fonetické porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou viedlo ku konštatovaniu o ich odlišnosti. Zistená nízka miera podobnosti sporných označení z vizuálneho a sémantického hľadiska bola konštatovaná na základe prítomnosti podobného obrazového prvku štvorlístka. Tu je nutné však upozorniť na jeho odlišné grafické a farebné vyhotovenie.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény prvej staršej ochrannej známky so zverejneným označením je nutné zdôrazniť, že v prípade prvej staršej ochrannej známky slovný prvok „MADARAS“ upúta pozornosť spotrebiteľa vzhľadom na jeho postavenie v označení, ktoré zamedzuje, aby spotrebiteľ štvorlístok vnímal prednostne ako dominantný prvok. Ďalej je možné konštatovať, že centrálné postavenie štvorlístka vo zverejnenom označení nespôsobí prehliadnutie slovného prvku „ECOLANDIA“ spotrebiteľom, keďže ho dokáže ľahko identifikovať. Okrem uvedených rozdielnych slovných prvkov, prostredníctvom ktorých môže spotrebiteľ na označenia odkázať, porovnávané označenia pôsobia odlišným celkovým dojmom najmä vzhľadom na rozdielne grafické a farebné spracovanie obrazových a slovných prvkov v porovnávaných označeniach, a preto pri zvážení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ bude takto označeným tovarom a službám venovať priemernú až zvýšenú mieru pozornosti, možno riziko pravdepodobnosti zámény aj asociácie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, a to aj napriek konštatovanej podobnosti časti tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 20 a 37 so službami prvej staršej ochrannej známky, vylúčiť.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény druhej staršej ochrannej známky so zverejneným označením, je nutné rovnako konštatovať, že neexistuje reálny predpoklad na uvedenie spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodcu poskytovaných služieb či tovarov pri strednej a zvýšenej miere pozornosti, a ani vytvorenia asociácie medzi porovnávanými označeniami, keďže celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou je zreteľne odlišný. Nie je odôvodnené tvrdiť, že spotrebiteľ sa bude orientovať len na základe obrazového prvku štvorlístka, ktorý je síce jediným prvkom druhej staršej ochrannej známky, avšak nemožno hovoriť, že je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení, ako to tvrdil namietateľ, keďže jeho grafické aj farebné vyhotovenie sa zreteľne líši od štvorlístka tvoriaceho druhú staršiu ochrannú známkou, a to najmä v prípade, kedy je vo zverejnenom označení prítomný ľahko identifikovateľný odlišný slovný prvok a ďalšie obrazové prvky, teda koncepcia sporných označení je odlišná. Na základe uvedeného, aj napriek podobnosti časti tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 20 a 37 so službami druhej staršej ochrannej známky, je možné riziko pravdepodobnosti ich zámény a aj asociácie na relevantnom trhu vylúčiť.

K poukázaniu namietateľa na rozhodnutia a rozsudky iných štátov je potrebné uviesť, že napriek snahe o harmonizáciu rozhodovacej praxe aj v podobných prípadoch je každé konanie individuálne a pri rozhodovaní úradov sú vždy zohľadňované konkrétne faktory tej ktorej veci, pričom úrad v predmetnom rozhodnutí dôsledne rešpektoval všetky zásadné princípy európskej praxe aj praxe samotného úradu, ktorá vychádza aj z citovaných rozsudkov.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú naplnené podmienky v zmysle 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Zliechovská ulica 341/55
Košeca

Vojtěch Ondrejka
Študentská 1026/15
960 01 Zvolen 1