

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE

**POROVNÁVANIE TOVAROV A SLUŽIEB:
AKO PRISTUPOVAŤ K VÝRAZOM,
KTORÝM CHÝBA JASNOSŤ A PRESNOSŤ,
A SPOLOČNÝ VÝKLAD KRITÉRIÍ Z
ROZSUDKU VO VECI CANON A INÝCH
FAKTOROV**

MAREC 2025

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Úrady pre duševné vlastníctvo v rámci [siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo](#) naďalej spolupracujú v kontexte konvergencie (zblížovania) postupov v oblasti ochranných známkov a dizajnov. Najnovšie sa dohodli na ďalšom dokumente o spoločnom postupe v oblasti ochranných známkov, cieľom ktorého je stanoviť určité všeobecné zásady porovnávania tovarov a služieb, konkrétnejšie tie, ktoré sa týkajú spôsobu pristupovania k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť, a spoločného výkladu kritérií z rozsudku vo veci Canon a iných faktorov, ako aj niektoré príklady na ilustráciu dohodnutých záverov. Konkrétne otázky, ktoré patria a nepatria do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu, sú podrobne uvedené v oddiele 1.3.

Dokument o spoločnom postupe sa uverejňuje prostredníctvom tohto spoločného oznámenia s cieľom zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v prospech prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov.

2 SPOLOČNÝ POSTUP

V nasledujúcom texte sú zhrnuté kľúčové posolstvá spoločného postupu. Úplné znenie sa nachádza v prílohe k tomuto spoločnému oznámeniu.

KLÚČOVÉ POSOLSTVÁ SPOLOČNÉHO POSTUPU

(A) Ako pristupovať k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť

KLÚČOVÉ POJMY

Jasnosť a presnosť tovarov a služieb; doslovný výklad tovarov a služieb

V prvom oddiele dokumentu o spoločnom postupe sa uvádzajú zavedené usmernenia týkajúce sa jasnosti a presnosti tovarov a služieb podľa rozsudku vo veci IP TRANSLATOR¹ a smernice o ochranných známkach², ako aj zásady spoločného postupu CP1 – [akceptovateľnosť výrazov pre triedenie a všeobecné označenia názvov tried niceského triedenia](#). Zdôrazňuje, že takáto jasnosť a presnosť je základnou požiadavkou na vymedzenie rozsahu ochrany, a tým na zabezpečenie právnej istoty. Ďalej odporúča, aby úrady pre duševné vlastníctvo informovali držiteľov práv o potrebe zabezpečiť, aby ich zoznamy tovarov a služieb obsahovali len jasné a presné výrazy, a uvádza príklady spôsobov, ako to dosiahnuť. V tejto časti sa uvádzajú ďalšie výňatky zo smernice o ochranných známkach týkajúce sa doslovného výkladu tovarov a služieb.

¹ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361.

² Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov.

PRÍSLUŠNÁ JUDIKATÚRA A ODVODENÉ ZÁSADY

Povinnosť nevylúčiť od začiatku pri porovnávaní výraz, ktorému chýba jasnosť a presnosť, len s odvolaním sa na jeho chýbajúcu jasnosť a presnosť; zásada nezískania prospechu z porušení povinností uviesť zoznam tovarov a služieb jasným a presným spôsobom

V tomto oddiele sa stručne uvádzajú kľúčové zásady prevzaté z príslušných rozsudkov. Poukazuje sa na skutočnosť, že nejasné a nepresné výrazy v staršej ochrannej známke nemožno od začiatku vylúčiť pri porovnávaní tovarov a služieb len s odvolaním sa na ich chýbajúcu jasnosť a presnosť. Okrem toho sa v ňom opisuje, ako by sa žiadny nejasný a nepresný výraz uvedený v zozname tovarov a služieb nemal vykladať spôsobom v prospech držiteľa/majiteľa ochrannej známky, ktorá sa na takýto výraz vzťahuje. Napokon sa v ňom vysvetľuje, že zapísaná ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu, že výrazom označujúcim tovary a služby chýba jasnosť a presnosť.

PREDPOKLADY, Z KTORÝCH VYCHÁDZA SPOLOČNÝ POSTUP

V tomto oddiele je vymenovaných niekoľko predpokladov, ktoré sa považujú za pravdivé pri uplatňovaní zásad spoločného postupu. Prvý z nich je, že výraz, ktorý sa má porovnať, je nejasný a nepresný, že príslušný orgán nemá k dispozícii žiadne možné procesné kroky alebo iné okolnosti, ktoré by mohli pomôcť objasniť nejasný a nepresný výraz, a že držiteľ práv neprijal žiadne opatrenia na jeho ďalšie spresnenie. Druhá skupina sa týka potreby zohľadniť prirodzený a doslovný význam nejasných a nepresných výrazov a zásad odvodených z príslušnej judikatúry. Tretia uvádza, že príklady použité ako názorný odkaz v oddiele 2.1.3.2 dokumentu sú odvodené zo [Spoločného postupu pri určovaní akceptovateľnosti výrazov pre triedenie a používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia \(CP1\)](#).

Zásady pri porovnávaní výrazov, ktorým chýba jasnosť a presnosť, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej alebo napadnutej ochrannej známky

Nejasné alebo nepresné výrazy v staršej alebo napadnutej ochrannej známke nemožno od začiatku vylúčiť z porovnania tovarov a služieb len s odvolaním sa na ich chýbajúcu jasnosť a presnosť. Tieto výrazy však možno zohľadniť len tak, že sa im prisúdi ich prirodzený a doslovný význam a zároveň sa zohľadní niceské triedenie. Používanie takýchto výrazov nemožno vykladať tak, že zakladajú nárok na tovary alebo služby, ktoré v doslovnom význame daného výrazu obsiahnuté nie sú. Okrem toho, ak výrazu chýba jasnosť a presnosť a neumožňuje príslušným orgánom výlučne na tomto základe jasne určiť presný rozsah ochrany, na ktorú sa má tento výraz vzťahovať, nemožno ho vykladať spôsobom, ktorý by bol v prospech majiteľa staršej alebo napadnutej ochrannej známky.

Prístup k rovnakým alebo synonymným nejasným a nepresným výrazom, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky

Ak v zozname tovarov a služieb obidvoch ochranných známok je zahrnutý rovnaký nejasný a nepresný výraz, ako napríklad „stroje“ (trieda 7), alebo nejasné a nepresné výrazy, ktoré sú synonymné, ako napríklad „tovary vyrobené z plastu“ a „plastové výrobky“ (obidva v triede 20), výrazy sa úplne zhodujú, a preto sa musia považovať za zhodné.

(B) Spoločný výklad kritérií z rozsudku vo veci Canon a iných faktorov

KLÚČOVÉ POJMY

Porovnanie tovarov a služieb; faktory

Účelom tohto oddielu je objasniť určité pojmy. Po prvé sa uvádza, že hoci niceské triedenie nie je pre porovnanie tovarov a služieb rozhodujúce, vysvetlivky k triedam môžu byť užitočné na určenie niektorých ich vlastností. Uvádzajú sa aj kritériá z rozsudku vo veci Canon a iné faktory, inými slovami rôzne faktory, ktoré treba vziať do úvahy pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako to špecifikoval Súdny dvor Európskej únie.

SPOLOČNÉ VYMEDZENIA A VÝKLADY FAKTOROV

Povaha; zamýšľaný účel; spôsob používania; komplementarita; konkurencia; distribučné kanály; príslušná skupina verejnosti; zvyčajný pôvod

V tomto oddiele sa uvádza neúplný zoznam faktorov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, a síce: povaha, zamýšľaný účel, spôsob používania, komplementarita, to, či si tovary alebo služby navzájom konkurujú, distribučné kanály, príslušná skupina verejnosti a zvyčajný pôvod. Zahrnuté sú tu aj ich dohodnuté spoločné vymedzenia faktorov a výklady, ako aj relevantné príklady. Zdôrazňuje sa v ňom, že cieľom týchto informácií je poskytnúť usmernenie pre posudzovanie, a nemajú byť ukazovateľom žiadnych konkrétnych výsledkov.

SPOLOČNÉ ZÁSADY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA FAKTOROV

Vzájomné vzťahy medzi faktormi; význam/váha jednotlivých faktorov pri posudzovaní a možnosť jediného kritéria, ktoré by viedlo k zisteniu podobnosti porovnávaných tovarov a služieb; uplatniteľnosť porovnávacích faktorov v situáciách, keď i) sa tovary porovnávajú s inými tovarmi, ii) tovary sa porovnávajú so službami a iii) služby sa porovnávajú s inými službami

Cieľom tohto oddielu je predstaviť spoločné zásady týkajúce sa uplatňovania faktorov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní. Predovšetkým sa v ňom zdôrazňuje, že pri posudzovaní faktorov by sa mala zohľadniť realita na trhu, pretože tá môže mať vplyv na niektoré faktory. Pokračuje sa uvedením informácií o skupinách faktorov, ktoré môžu byť vzájomne prepojené. Potom nasleduje prehľad toho, ako môžu mať rôzne faktory v závislosti od konkrétneho prípadu pri posudzovaní rôznu váhu, a uznanie možnosti, že jediný faktor môže viesť k zisteniu podobnosti medzi tovarmi a službami. Oddiel sa končí vysvetlením, že v zásade sa môžu uplatňovať rovnaké faktory na porovnanie tovarov s tovarmi, služieb so službami a tovarov so službami. Pri uplatňovaní týchto faktorov je však potrebné zohľadňovať základné rozdiely medzi tovarmi a službami (hmotné verzus nehmotné). Zároveň je v ňom uvedené, že za určitých okolností je možné medzi tovarmi a službami nájsť podobnosť.

3 VYKONÁVANIE

Tak ako v prípade predchádzajúcich spoločných postupov, tento spoločný postup nadobudne účinnosť v lehote troch mesiacov od uverejnenia tohto spoločného oznámenia. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vykonávania tohto spoločného postupu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Úrady uplatňujúce spoločný postup sa môžu rozhodnúť, že na svojich webových sídlach uverejnia ďalšie informácie.

Úrady uplatňujúce spoločný postup

(*) V prípade rozporu medzi prekladom dokumentov o spoločnom oznámení a o spoločnom postupe do ktoréhokoľvek z úradných jazykov Európskej únie a anglickým znením prednosť bude mať anglické znenie.



SPOLOČNÝ POSTUP

**POROVNÁVANIE TOVAROV A SLUŽIEB: AKO
PRISTUPOVAŤ K VÝRAZOM, KTORÝM CHÝBA
JASNOŠŤ A PRESNOŠŤ, A SPOLOČNÝ VÝKLAD
KRITÉRIÍ Z ROZSUDKU VO VECI CANON A
INÝCH FAKTOROV**

MAREC 2025

OBSAH

1	ÚVOD	1
1.1	Účel tohto dokumentu	1
1.2	Základné informácie	1
1.3	Rozsah postupu	3
2	SPOLOČNÝ POSTUP	5
2.1	Porovnávanie tovarov a služieb: ako pristupovať k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť.....	5
2.1.1	Úvodné poznámky a kľúčové pojmy	5
2.1.2	Príslušná judikatúra a odvodené zásady	7
2.1.2.1	<i>Povinnosť nevylúčiť od začiatku pri porovnávaní výraz, ktorému chýba jasnosť a presnosť, len s odvolaním sa na jeho chýbajúcu jasnosť a presnosť</i>	7
2.1.2.2	<i>Zásada nezískania prospechu z porušenia povinnosti uviesť zoznam tovarov a služieb jasným a presným spôsobom</i>	7
2.1.3	Predpoklady, z ktorých vychádza spoločný postup	8
2.1.3.1	<i>Zásady, ktoré sa majú zohľadniť pri porovnávaní výrazov, ktorým chýba jasnosť a presnosť, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej alebo napadnutej ochrannej známky</i>	8
2.1.3.2	<i>Prístup k rovnakým alebo synonymným nejasným a nepresným výrazom, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky</i>	9
2.2	Porovnávanie tovarov a služieb: spoločný výklad kritérií z rozsudku vo veci Canon a iných faktorov	9
2.2.1	Úvodné poznámky a kľúčové pojmy	9
2.2.2	Spoločné vymedzenia a výklady faktorov	10
2.2.3	Spoločné zásady týkajúce sa uplatňovania faktorov	17

1 ÚVOD

1.1 Účel tohto dokumentu

V tomto dokumente o spoločnom postupe sa stanovujú určité všeobecné zásady porovnávania tovarov a služieb, konkrétnejšie tie, ktoré sa týkajú spôsobu pristupovania k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť, a spoločného výkladu kritérií z rozsudku vo veci Canon a iných faktorov, ako aj niektoré príklady na ilustráciu dohodnutých záverov. Slúži ako referencia pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo a úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo (spoločne označované ako úrady pre duševné vlastníctvo), združenia používateľov, ako aj pre prihlasovateľov a ich zástupcov.

Dokument o spoločnom postupe bude široko dostupný a ľahko prístupný. Poskytne jasné a komplexné vysvetlenie zásad, na ktorých je spoločný postup založený. Tieto zásady spoločného postupu sú navrhnuté tak, aby boli všeobecne uplatniteľné, a ich cieľom je pokryť veľkú väčšinu prípadov. Hoci sa porovnanie tovarov a služieb bude vždy vykonávať od prípadu k prípadu, zásady slúžia ako usmernenie na zabezpečenie toho, aby rôzne úrady pre duševné vlastníctvo pristupovali k nemu podobným a predvídateľným spôsobom. Okrem toho sa príklady majú vnímať v spojení so zásadami stanovenými v dokumente o spoločnom postupe a na základe predpokladov, z ktorých vychádzajú. Príklady sa navyše majú chápať tak, že sa nimi znázorňujú určité zásady CP15, a nie, že sa nimi stanovuje výsledok porovnania tovarov a služieb.

1.2 Základné informácie

Úrady pre duševné vlastníctvo a združenia používateľov od vytvorenia [siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo](#)¹ (EUIPN) v roku 2011 aktívne spolupracujú v kontexte konvergencie (zblížovania) postupov v oblasti ochranných známk a dizajnov. V rámci konvergenčného programu (2011 – 2015) sa harmonizovalo sedem oblastí postupu v oblasti ochranných známk a dizajnov. Spoločné postupy vytvorené v kontexte tohto programu (CP1 – CP7) sa v celej EÚ všeobecne uplatňujú a v súčasnosti sú platné už niekoľko rokov.

Európsky parlament a Rada prijali v decembri 2015 balík reforiem v oblasti ochranných známk v EÚ. Balík obsahoval dva legislatívne nástroje, a to [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie](#) (nariadenie o OZEÚ) a [smernicu Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk](#) (smernica o ochranných známkach).

Popri nových ustanoveniach týkajúcich sa hmotnoprávných a procesných otázok sa v znení týchto aktov vytvára solídnejší právny základ pre spoluprácu. Podľa podmienok stanovených v článku 151 nariadenia o OZEÚ sa spolupráca s úradmi členských štátov pre duševné vlastníctvo na podporu zblížovania postupov a nástrojov v oblasti ochranných známk a dizajnov stala hlavnou úlohou pre úrad EUIPO; v článku 152 nariadenia o OZEÚ sa výslovne uvádza, že táto spolupráca by mala zahŕňať vypracúvanie spoločných noriem prieskumu a stanovenie spoločných postupov. Okrem toho sa v článkoch 51 až 52 smernice o ochranných známkach opisuje schopnosť úradov pre duševné vlastníctvo spolupracovať pri zblížení postupov a nástrojov.

Na základe tohto legislatívneho rámca Správna rada EUIPO v júni 2016 odsúhlasila prijatie projektov európskej spolupráce. Projekty boli navrhnuté tak, aby nadväzovali na predchádzajúce úspechy a zároveň zlepšovali procesy a rozširovali dosah spolupráce.

¹ Predtým známa ako Sieť pre ochranné známky a dizajn (TMDN).

V oblasti zblížovania išlo o zahrnutie projektu s osobitným zameraním na identifikáciu a analýzu potenciálnych nových harmonizačných iniciatív: projekt analýzy konvergencie. V rámci tohto projektu sa analyzovali postupy úradov pre duševné vlastníctvo v oblasti ochranných známkov a dizajnov s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých sa postupy líšia, a na základe hodnotenia pravdepodobného vplyvu, uskutočniteľnosti možného rozsahu pôsobnosti, existujúcich právnych obmedzení, úrovni záujmu medzi používateľmi a praktickosti pre úrady pre duševné vlastníctvo, sa určili tie oblasti, v ktorých by spoločný postup bol pre zainteresované strany v rámci siete najprínosnejší. Výsledkom tohto projektu bolo vypracovanie a zavedenie piatich spoločných postupov (CP8 až CP12).

Články 151 a 152 nariadenia o OZEÚ a články 51 a 52 smernice o ochranných známkach stanovujú jasný mandát na dosiahnutie ďalšieho pokroku, a to vďaka osobitným ustanoveniam, ktorými kodifikujú spoluprácu a zblížovanie postupov v práve EÚ. Na základe toho bol projekt analýzy konvergencie obnovený v júli 2020 s cieľom identifikovať a vymedziť nové projekty konvergencie, ktoré by najlepšie riešili potreby a záujmy európskeho spoločenstva v oblasti duševného vlastníctva.

„CP15 – Porovnávanie tovarov a služieb: ako pristupovať k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť, a spoločný výklad kritérií z rozsudku vo veci Canon a iných faktorov“ bol odporučený ako tretí konvergenčný projekt, ktorý sa má začať na základe konvergenčnej analýzy 2.0, a celkovo pätnásty projekt.

CP15 – Porovnávanie tovarov a služieb: ako pristupovať k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť, a spoločný výklad kritérií z rozsudku vo veci Canon a iných faktorov

Pri porovnávaní tovarov a služieb sa vyžaduje výklad znenia zoznamu tovarov a služieb, najmä ak použité výrazy nie sú dostatočne jasné a presné na to, aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah zamýšľanej ochrany poskytovanej ochrannej známke len na tomto základe podľa článku 39 ods. 2 smernice o ochranných známkach. Porovnávanie tovarov a služieb okrem toho zahŕňa porovnanie dotknutých tovarov a/alebo služieb na základe určitých kritérií, ako sú kritériá z rozsudku vo veci Canon² a iné faktory relevantné pre porovnanie, ktoré sa používajú v praxi.

Na účely tohto spoločného postupu sa „kritériá z rozsudku vo veci Canon a iné faktory“ budú v celom dokumente spoločne označovať ako „faktory“.

Analýza tejto témy odhalila nedostatočnú harmonizáciu medzi úradmi pre duševné vlastníctvo, najmä pokiaľ ide o i) pristupovanie k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky alebo napadnutej ochrannej známky a ii) konzistentné uplatňovanie faktorov pri porovnávaní tovarov a služieb. Rozdielne výklady predstavovali pre držiteľov práv, ktorí sa snažili chrániť a presadzovať svoje ochranné známky v rôznych jurisdikciách, značné problémy.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a záujem o zlepšenie úrovne konzistentnosti v tejto oblasti, ktorý vyjadrila prevažná väčšina úradov pre duševné vlastníctvo a združení používateľov, v novembri 2022 správna rada schválila začatie projektu CP15. Pracovná skupina pre projekt zložená zo zástupcov úradov pre duševné vlastníctvo, úradu EUIPO a združení používateľov počas dvoch rokov úzko spolupracovala na vytvorení súboru spoločných zásad, ktoré vychádzali z ustálenej judikatúry a existujúcich postupov, pričom zohľadňovali spätnú väzbu získanú od zainteresovaných strán siete EUIPN. Výsledkom tohto spoločného úsilia v rámci siete EUIPN je spoločný postup opísaný v tomto dokumente.

² 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442.

Relevantnosť niceského triedenia

Tovary a služby, pre ktoré sa žiada zápis ochrannej známky, sa zatriedujú v súlade s triedením podľa Niceskej dohody (tzv. niceského triedenia)³.

Rozsah ochrany výrazov použitých v porovnávanom zozname tovarov a služieb sa musí určiť v súlade s ich prirodzeným a zvyčajným významom a musia sa vykladať v zmysle niceského triedenia, ako aj z obchodného hľadiska.

Ako už bolo uvedené, niceské triedenie slúži najmä na zatriedenie tovarov a služieb na administratívne účely a pre ich porovnávanie nie je rozhodujúce⁴. Z judikatúry však vyplýva⁵, že vysvetlivky k rôznym triedam tohto triedenia môžu byť relevantné pri určovaní povahy a účelu predmetných tovarov a služieb. Najmä v prípadoch, ak je opis tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, natoľko všeobecný, že sa môže vzťahovať na veľmi odlišné tovary alebo služby, je možné na účely výkladu alebo presného uvedenia označenia tovarov alebo služieb vziať do úvahy triedy v triedení, ktoré si prihlasovateľ ochrannej známky vybral.

Pri posudzovaní všeobecných výrazov, ktoré sa považujú za nejasné a nepresné, sa teda vždy berie do úvahy číslo triedy, v ktorej sa výraz vyskytuje.

1.3 Rozsah postupu

- o Rozsah pracovného okruhu 1 – Porovnávanie tovarov a služieb: ako pristupovať k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť.

Tieto záležitosti **patria** do rozsahu spoločného postupu:

- dohoda o zásadách, ktoré sa majú zohľadniť pri porovnávaní výrazov, ktorým chýba jasnosť a presnosť, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej alebo napadnutej známky a
- dohoda o prístupe rovnakým alebo synonymným nejasným a nepresným výrazom, ak sú zahrnuté v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky.

Tieto záležitosti **nepatria** do rozsahu spoločného postupu:

- poskytnutie usmernení alebo kritérií na určenie toho, kedy sa na jednej strane výrazy považujú za jasné a presné a na druhej strane, kedy nie sú dostatočne jasné a presné⁶,
- vytvorenie zoznamu konkrétnych výrazov, ktorým chýba jasnosť a presnosť⁷,
- konvergencia medzi úradmi pre duševné vlastníctvo, pokiaľ ide o konkrétne opatrenia/kroky a

³ Článok 39 ods. 1 smernice o ochranných známkach: Tovary a služby, v súvislosti s ktorými sa žiada o zápis ochrannej známky, sa zatriedujú v súlade so systémom triedenia stanoveným niceskou dohodou z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk (tzv. triedenie podľa Niceskej dohody).

⁴ Článok 39 ods. 7 smernice o ochranných známkach: Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné z toho dôvodu, že sú uvedené v tej istej triede v rámci triedenia podľa Niceskej dohody. Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne nepodobné z toho dôvodu, že sú uvedené v rôznych triedach v rámci triedenia podľa Niceskej dohody.

⁵ 09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle (fig.)/ InnerCircle, EU:T:2019:580, bod 38, 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, bod 35 a 01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol/Dulcesol, EU:T:2021:526, bod 35.

⁶ Pozri [Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri určovaní akceptovateľnosti výrazov pre triedenie a používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia](#).

⁷ *Idem*.

- procesné aspekty týkajúce sa opätovného otvorenia triedenia, obmedzenia zoznamu tovarov a služieb prostredníctvom obmedzenia alebo čiastočného vzdania sa, ako aj dôkazu o používaní,
 - opis právnych obmedzení, ktoré bránia zavedeniu v konkrétnych úradoch pre duševné vlastníctvo a
 - jazykové otázky (napr. všetky príklady sú v angličtine a predpokladá sa, že budú chápané tak, ako by im rozumela osoba, ktorej materinským jazykom je angličtina).
- Rozsah pracovného okruhu 2 – Porovnávanie tovarov a služieb: spoločný výklad kritérií z rozsudku vo veci Canon a iných faktorov.

Tieto záležitosti **patria** do rozsahu spoločného postupu:

- dohoda o neúplnom zozname faktorov na porovnanie tovarov a služieb a o ich spoločnom vymedzení a výklade,
- dohoda o spoločných zásadách týkajúcich sa uplatňovania faktorov v praxi vrátane týchto:
 - vzájomný vzťah medzi faktormi (napr. význam/váha jednotlivých faktorov v rámci posúdenia a možnosť jediného faktora, ktorý by viedol k zisteniu podobnosti porovnávaných tovarov a služieb),
 - uplatniteľnosť faktorov v situáciách, keď i) sa tovary porovnávajú s inými tovarmi, ii) tovary sa porovnávajú so službami a iii) služby sa porovnávajú s inými službami a
- dohoda o príkladoch na znázornenie spoločného vymedzenia, výkladu a uplatňovania faktorov v praxi.

Tieto záležitosti **nepatria** do rozsahu spoločného postupu:

- vytvorenie zoznamu konkrétnych dvojíc výrazov s určeným výsledkom porovnania,
- posúdenie rôznych súvislostí, v ktorých zohráva porovnávanie tovarov a služieb úlohu (napr. pravdepodobnosť zámeny, prihláška podaná obchodným zástupcom, určenie súvislosti medzi kolidujúcimi označeniami v prípadoch dobrého mena atď.) alebo akákoľvek iná časť týchto súvislostí, ktorá presahuje porovnanie tovarov a služieb samotných,
- zlepšenie alebo aktualizácia nástrojov používaných na porovnávanie tovarov a služieb (napr. nástroj Similarity),
- opis právnych obmedzení, ktoré bránia zavedeniu v konkrétnych úradoch pre duševné vlastníctvo a
- jazykové otázky (napr. všetky príklady sú v angličtine a predpokladá sa, že budú chápané tak, ako by im rozumela osoba, ktorej materinským jazykom je angličtina).

2 SPOLOČNÝ POSTUP

2.1 Porovnávanie tovarov a služieb: ako pristupovať k výrazom, ktorým chýba jasnosť a presnosť

2.1.1 Úvodné poznámky a kľúčové pojmy

Jasnosť a presnosť tovarov a služieb

Vydaním rozsudku vo veci IP TRANSLATOR⁸ Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) stanovil, že tovary a služby, uvedené v prihláške ochrannej známky, sa majú identifikovať „dostatočne jasne a presne“. Podľa uvedeného rozsudku sa vyžaduje, aby tovary alebo služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, boli prihlasovateľom identifikované dostatočne jasne a presne tak, aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah ochrany udeľovanej prostredníctvom ochrannej známky iba na tomto základe. SDEÚ okrem toho uviedol, že niektoré všeobecné výrazy uvádzané v názvoch tried niceského triedenia nie sú schopné splniť túto požiadavku, keďže sú veľmi všeobecné a zahŕňajú príliš odlišné tovary alebo služby na to, aby boli zlučiteľné s funkciou ochrannej známky identifikovať pôvod⁹.

Zistenia SDEÚ v tomto rozsudku boli následne premietnuté v smernici o ochranných známkach, konkrétne:

Podľa odôvodnenia 37 smernice o ochranných známkach: „(...) S cieľom umožniť príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah zamýšľanej ochrany ochrannej známky len na základe samotnej prihlášky by označovanie tovarov a služieb malo byť dostatočne jasné a presné (...)“.

Podľa článku 39 ods. 2 smernice o ochranných známkach: „Tovary a služby, pre ktoré sa žiada o ochranu, identifikuje prihlasovateľ dostatočne jasne a presne na to, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah zamýšľanej ochrany len na tomto základe“.

Podľa článku 39 ods. 3 smernice o ochranných známkach sa požadované normy jasnosti a presnosti vzťahujú na každý všeobecný pojem používaný v zozname tovarov a služieb vrátane všeobecných označení zahrnutých v názvoch tried v rámci niceského triedenia: „Na účely odseku 2 možno použiť všeobecné označenia zahrnuté v názvoch tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody alebo iné všeobecné pojmy za predpokladu, že spĺňajú požadované normy jasnosti a presnosti stanovené v tomto článku.“

Ochrana ochrannej známky sa poskytuje v súvislosti s konkrétnymi tovarmi alebo službami, ktorých povaha určuje rozsah ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Základnou požiadavkou pri podaní prihlášky ochrannej známky je preto jasnosť a presnosť špecifikácie tovarov a služieb, aby sa zabezpečilo dodržanie zásady právnej istoty, pokiaľ ide o rozsah ochrany ochrannej známky. Konečným cieľom ustanovenia článku 39 ods. 2 smernice o ochranných známkach je zabezpečiť, aby obsah registra spĺňal požadovanú normu jasnosti a presnosti. Znenie použité pre tovary a služby slúži na vymedzenie rozsahu ochrany ochranných známk a v príslušných prípadoch predstavuje východiskový bod pre prieskum v akomkoľvek konaní. To vyplýva aj z vnútroštátnej judikatúry¹⁰.

Na úrovni zblížovania postupov je opis tovarov a služieb podľa [Spoločného postupu pri určovaní](#)

⁸ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361.

⁹ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, bod 54.

¹⁰ Rozhodnutie nemeckého Spolkového patentového súdu zo 7. 10. 2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/Mango; EuGH GRUR 2014. V tomto prípade sa zdôraznilo, že tovary a služby musia byť špecifikované jasne a jednoznačne, aby bolo možné rýchlo, komplexne a jednoznačne určiť rozsah ochrany ochrannej známky.

akceptovateľnosti výrazov pre triedenie a používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia (CP1 kapitola 1), ktorý vychádza zo zistení rozsudku vo veci IP TRANSLATOR, dostatočne jasný a presný, keď možno rozsah ich ochrany pochopiť na základe ich prirodzeného a zvyčajného významu. Ak tento rozsah ochrany nemožno pochopiť, dostatočnú jasnosť a presnosť možno dosiahnuť prostredníctvom identifikovania iných relevantných faktorov, ako sú vlastnosti, účel a/alebo identifikovateľné odvetvie trhu. Medzi prvky, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii odvetvia trhu, môžu okrem iných patriť:

- spotrebitelia a/alebo predajné kanály,
- zručnosti a know-how, ktoré sa majú použiť/vytvoriť,
- technické schopnosti, ktoré sa majú použiť/vytvoriť.

Na základe uvedených skutočností, a ako sa uvádza v rozsudku vo veci IP TRANSLATOR, je možné dospieť k záveru, že znenie alebo výraz **nie je dostatočne jasný a presný**, ak sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré sú *veľmi všeobecné a zahŕňajú príliš odlišné výrobky alebo služby na to, aby boli zlučiteľné s funkciou pôvodu ochrannej známky*¹¹. Znamená to, že nie je možné s dostatočnou mierou istoty usúdiť, na ktoré konkrétne tovary/služby sa znenie skutočne vzťahuje, keďže toto znenie alebo všeobecný výraz sám osebe neoznačuje v dostatočnej miere obchodnú povahu a vlastnosti tovarov/služieb, ktoré sa majú zahrnúť, ako napr. ich zamýšľaný účel, spôsob používania, príslušnú cieľovú skupinu verejnosti, distribučné kanály, príslušné odvetvie trhu alebo zvyčajný obchodný pôvod.

V tejto súvislosti sa v Spoločnom postupe pri určovaní akceptovateľnosti výrazov pre triedenie a používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia (CP1 kapitola 1) stanovuje zoznam všeobecných označení názvov tried niceského triedenia, ktoré sa považujú za nedostatočne jasné a presné na špecifikovanie rozsahu ochrany, ktorú by poskytovali, a preto ich nemožno akceptovať bez ďalšieho spresnenia, ako aj dôvodov, prečo.

Z uvedeného vyplýva, že jasnosť a presnosť výrazov v zozname tovarov a služieb je základnou požiadavkou. Nemožno však vylúčiť, že register môže v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky obsahovať výrazy, ktorým chýba jasnosť a presnosť alebo tovary a služby, ktoré nie sú zatriedené v súlade s niceským triedením¹².

V rámci všeobecného odporúčania sa úrady pre duševné vlastníctvo vyzývajú, aby **držiteľom práv poskytnúť všeobecné informácie o potrebe zabezpečiť, aby ich zoznamy tovarov a služieb obsahovali len jasné a presné výrazy** a zároveň dodržiavali zásady nestrannosti. To možno dosiahnuť napríklad uvedenými spôsobmi:

- informáciami uvedenými v úradných usmerneniach úradov pre duševné vlastníctvo alebo v iných úradných zdrojoch, alebo
- informáciami poskytnutými pri obnove zápisu ochrannej známky, alebo
- informáciami poskytnutými v oznámení zaslanom obom účastníkom sporového konania, bez ohľadu na to, či zoznamy tovarov a služieb obsahujú výrazy, ktorým chýba jasnosť a presnosť, a bez ohľadu na predmetné konanie.

¹¹ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, bod 54.

¹² Pozri v tomto zmysle rozsudok 24/01/2017, T-258/08, DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22, v ktorom sa mohol proti prihláške ochrannej známky EÚ uplatniť portugalský zápis z roku 1936, ktorý sa vzťahoval na „výrobky v triede 79“ podľa vnútroštátneho triedenia výrobkov platného v tom čase.

Je potrebné zdôrazniť, že každý úrad pre duševné vlastníctvo si môže slobodne vybrať prostriedky na posilnenie povedomia o požiadavke jasnosti a presnosti špecifikácie tovarov a služieb a prispôbiť ich vlastným zdrojom a praxi.

Doslovný výklad tovarov a služieb

Podľa odôvodnenia 37 smernice o ochranných známkach: „(...) *Používanie všeobecných pojmov by sa malo vykladať tak, že zahŕňa len tovary a služby, ktoré sú jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame pojmu (...)*“.

Okrem toho podľa článku 39 ods. 5 smernice o ochranných známkach „*používanie všeobecných pojmov vrátane všeobecných označení názvov tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody sa vykladá tak, že zahŕňa všetky tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame označenia alebo pojmu*“. *Používanie takýchto pojmov alebo označení sa nevykladá tak, že zahŕňa nárok na tovary alebo služby, ktoré nemôžu byť takto chápané.*“

2.1.2 Príslušná judikatúra a odvodené zásady

2.1.2.1 Povinnosť nevylúčiť od začiatku pri porovnávaní výraz, ktorému chýba jasnosť a presnosť, len s odvolaním sa na jeho chýbajúcu jasnosť a presnosť

Z rozsudku vo veci BURLINGTON¹³, ako aj z ďalších rozsudkov, v ktorých to bolo zopakované¹⁴, možno vyvodiť, že nejasné a nepresné výrazy v staršej ochrannej známke nemožno od začiatku vylúčiť pri porovnávaní tovarov a služieb len s odvolaním sa na chýbajúcu jasnosť a presnosť. V dôsledku toho je potrebné nejasné alebo nepresné výrazy v staršej ochrannej známke porovnať s napadnutými tovarmi a službami.

2.1.2.2 Zásada nezískania prospechu z porušenia povinnosti uviesť zoznam tovarov a služieb jasným a presným spôsobom

Držiteľ práv k ochrannej známke je spravidla povinný zabezpečiť, aby zoznam tovarov a služieb spĺňal požiadavku jasnosti a presnosti¹⁵.

Ak držiteľ práva nesplní uvedenú požiadavku, akýkoľvek nejasný a nepresný výraz uvedený v zozname tovarov a služieb by sa nemal vykladať spôsobom, ktorý by bol v prospech držiteľa/majiteľa ochrannej známky, ktorá sa na takýto výraz vzťahuje. Všeobecný súd prvýkrát uplatnil túto zásadu v rozsudku vo veci GREEN BY MISSAKO¹⁶ (týkajúcom sa „maloobchodných služieb v obchodoch“, bez akejkoľvek ďalšej špecifikácie, v triede 35 staršej národnej ochrannej známky) a následne SDEÚ v rozsudku vo veci CLUB GOURMET¹⁷ (týkajúcom sa nejasného opisu služieb v triede 35 staršej národnej ochrannej známky, ktorý znel „*Reklamná veta. Bude sa uplatňovať na tovary, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky*“). Vo veci NANA FINK¹⁸ [týkajúcej sa „výrobkov z kože a imitácií kože, ako aj z nich vyrobených výrobkov (zaradené do triedy 18)“] Všeobecný súd

¹³ 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P a C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE a i., EU:C:2020:151, bod 134 – 135.

¹⁴ 24/02/2021, T-56/20, Vroom/Pop & Vroom, EU:T:2021:103, bod 31; 01/03/2023, T-295/22, The Crush Series (obr.)/Crush (obr.), EU:T:2023:97, bod 30 – 31.

¹⁵ 09/07/2015, Veľký senát EUIPO R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (obr.)/Maltese cross (obr.), bod 55.

¹⁶ 11/11/2009, T-162/08, GREEN by missako (obr.)/MI SA KO (obr.), EU:T:2009:432, bod 31.

¹⁷ 06/02/2014, C-301/13 P, CLUB GOURMET/CLUB DEL GOURMET EN EL CORTE INGLÉS (obr.) a i., EU:C:2014:235, bod 66 – 67.

¹⁸ 06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (obr.)/NANA, EU:T:2017:263, bod 48.

uviedol, že „majiteľka ochrannej známky nemôže mať prospech z porušenia svojej povinnosti uviesť zoznam tovarov jasným a presným spôsobom“. „Dotknuté znenie sa nesmie v nijakom prípade vykladať tak, že v prospech žalobkyne zahŕňa aj ‚imitácie kože‘ ako také.“ Túto zásadu zopakoval Všeobecný súd vo viacerých nasledujúcich rozsudkoch¹⁹.

Žiadny dôvod na výmaz zapísaných ochranných známk obsahujúcich nejasné a nepresné výrazy

Podľa rozhodnutia SDEÚ v rozsudku vo veci SKY²⁰ problém existencie nejasného a nepresného výrazu v zapísanej známke nie je možné riešiť podaním žiadosti o výmaz známky vo vzťahu k tomuto výrazu. Konštatoval najmä, že ochranná známka „nemôže byť vyhlásená za úplne alebo čiastočne neplatnú z dôvodu, že pojmy použité na označenie tovarov a služieb, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, nie sú dostatočne jasné a presné“.

Okrem toho Všeobecný súd vo veci VROOM zopakoval, že chýbajúca jasnosť a presnosť výrazov použitých na označenie tovarov a/alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zápis staršej ochrannej známky, nemožno v žiadnom prípade považovať za dôvod neplatnosti tejto ochrannej známky²¹.

2.1.3 Predpoklady, z ktorých vychádza spoločný postup

Pracovný postup 1 tohto spoločného postupu vychádza z predpokladu, že porovnávaný výraz je nejasný a nepresný, klasifikáciu nemožno opätovne otvoriť, držiteľ práv neprijal žiadne opatrenia (obmedzenie alebo čiastočné vzdanie sa) na jeho bližšiu špecifikáciu a nebol vyžiadaný ani predložený žiadny dôkaz o používaní, ktorý by inak mohol potenciálne pomôcť pri určovaní rozsahu jeho ochrany.

Preto v konaniach *inter partes* v prípadoch, keď je pre porovnanie relevantný výraz v zozname tovarov a služieb, ktorému chýba jasnosť a presnosť, musí sa rozsah ochrany takéhoto výrazu vykladať na základe i) jeho prirodzeného a doslovného významu a ii) s prihliadnutím na zásady odvodené z príslušnej judikatúry, ako sa uvádza aj vyššie v tomto dokumente.

Na predchádzanie nejednoznačnosti v súvislosti s jasnosťou a presnosťou niektorých výrazov, príklady použité ako názorný odkaz v časti 2.1.3.2. sú odvodené zo [Spoločného postupu pri určovaní akceptovateľnosti výrazov pre triedenie a používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia \(CP1\)](#), obsahujúceho súbor usmernení schválených všetkými úradmi pre duševné vlastníctvo. Identifikujú sa v ňom všeobecné výrazy, ktoré nie sú dostatočne jasné a presné na to, aby sa určil rozsah ich ochrany.

2.1.3.1 Zásady, ktoré sa majú zohľadniť pri porovnávaní výrazov, ktorým chýba jasnosť a presnosť, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej alebo napadnutej ochrannej známky

Ako už bolo uvedené, výrazy, ktorým chýba jasnosť a presnosť, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej alebo napadnutej ochrannej známky, nemožno od začiatku vylúčiť z porovnania tovarov a služieb len s odvolaním sa na ich chýbajúcu jasnosť a presnosť.

Tieto výrazy však možno zohľadniť len tak, že sa im prisúdi ich prirodzený a doslovný význam a zároveň sa zohľadní niceské triedenie. Používanie takýchto výrazov nemožno vykladať tak, že zakladajú nárok na tovary alebo služby, ktoré v doslovnom význame daného výrazu obsiahnuté nie sú.

¹⁹ 27/09/2018, T-472/17, Camele'on (obr.)/CHAMELEON, EU:T:2018:613, bod 29; 18/10/2018, T-533/17, nuuna (obr.)/NANU a i., EU:T:2018:698, bod 62; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (obr.) a i., EU:T:2019:826, bod 80.

²⁰ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, bod 71.

²¹ 24/02/2021, T-56/20, Vroom/Pop & Vroom, EU:T:2021:103, bod 29.

Okrem toho, ak výrazu chýba jasnosť a presnosť a neumožňuje príslušným orgánom výlučne na tomto základe jasne určiť presný rozsah ochrany, na ktorú sa má tento výraz vzťahovať, nemožno ho vykladať spôsobom, ktorý by bol v prospech majiteľa staršej alebo napadnutej ochrannej známky.

2.1.3.2 Prístup k rovnakým alebo synonymným nejasným a nepresným výrazom, zahrnutým v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky

Ak obidve ochranné známky obsahujú presne ten istý nejasný a nepresný výraz, ako napríklad „stroje“ (trieda 7), alebo nejasné a nepresné výrazy, ktoré sú synonymné, ako napríklad „tovary vyrobené z plastu“ a „plastové výrobky“ (obidva v triede 20), výrazy sa úplne zhodujú, a preto sa musia považovať za zhodné.

2.2 Porovnávanie tovarov a služieb: spoločný výklad kritérií z rozsudku vo veci Canon a iných faktorov

2.2.1 Úvodné poznámky a kľúčové pojmy

Porovnávanie tovarov a služieb

Porovnávanie tovarov a služieb sa vykonáva v niekoľkých kontextoch prieskumu, napríklad pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery podľa článku 5 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach.

Tovary a služby, v súvislosti s ktorými sa žiada o zápis ochrannej známky, sa zatrieďujú v súlade s niceským triedením²². Pre porovnanie to nie je rozhodujúce²³, pretože triedenie slúži najmä na kategorizáciu tovarov a služieb na administratívne účely. Vysvetlivky k jednotlivým triedam však môžu poskytnúť užitočné údaje a môžu byť relevantné pri určovaní určitých vlastností tovarov a služieb, ako je povaha, účel, funkcia a zloženie predmetných tovarov a služieb²⁴.

Porovnávanie tovarov a služieb zahŕňa hodnotenie dvojíc tovarov a/alebo služieb na základe určitých faktorov.

Faktory

Vo všeobecnosti môžu byť dve položky podobné, ak majú určité spoločné vlastnosti. Podobnosť tovarov a/alebo služieb nezávisí od nejakého konkrétneho počtu faktorov, ktoré by bolo možné určiť vopred a uplatniť vo všetkých prípadoch.

Podobnosť tovarov a služieb sa riešila v rozsudku vo veci CANON, v ktorom SDEÚ rozhodol, že pri posudzovaní podobnosti tovarov a/alebo služieb by sa mali zohľadniť všetky relevantné faktory.

K týmto faktorom patria okrem iného ich povaha, zamýšľaný účel, spôsob používania a to, či si navzájom konkurujú, alebo sú komplementárne (navzájom sa dopĺňajú)²⁵. Na tieto faktory sa spoločne odkazuje ako na kritériá z rozsudku vo veci Canon.

²² Článok 39 ods. 1 smernice o ochranných známkach.

²³ Článok 39 ods. 7 smernice o ochranných známkach.

²⁴ 09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle (obr.)/ InnerCircle, EU: T:2019:580, bod 38 a 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, bod 35 a 01/09/2021, T 697/20, Donas dulcesol/Dulcesol, EU:T:2021:526, bod 35.

²⁵ 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, bod 23.

Okrem vyššie uvedeného sa v judikatúre a v postupoch úradov pre duševné vlastníctvo pri porovnávaní tovarov a služieb často zohľadňujú ďalšie faktory, ako sú distribučné kanály²⁶, príslušná skupina verejnosti a zvyčajný pôvod²⁷.

2.2.2 Spoločné vymedzenia a výklady faktorov

Ako už bolo uvedené, SDEÚ rozhodol, že pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb by sa mali zohľadniť všetky relevantné faktory²⁸.

Zoznam faktorov zahŕňa, okrem iného, povahu, zamýšľaný účel, spôsob používania, to, či sa tovary a služby navzájom dopĺňajú (komplementarita) alebo či si navzájom konkurujú, distribučné kanály, príslušnú skupinu verejnosti a zvyčajný pôvod. Tento zoznam by sa nemal považovať za úplný, pretože okrem uvedených faktorov alebo namiesto nich môžu existovať iné faktory, ktoré môžu byť relevantné v závislosti od konkrétneho prípadu.

Na účely tohto spoločného postupu by vymedzenia a výklady faktorov mali používateľovi umožniť pochopiť, za akých okolností možno porovnávané tovary a služby považovať z hľadiska určitých faktorov za zhodné alebo nezhodné. Tieto vymedzenia, výklady a príklady preto slúžia na poskytnutie usmernenia pri posudzovaní a nemali by sa považovať za ukazovatele z hľadiska konkrétnych výsledkov pri porovnávaní konkrétnych tovarov a služieb.

V nasledujúcich odsekoch sa vymedzia a znázornia rôzne faktory podobnosti tovarov a služieb.

Povaha

Je potrebné položiť si túto otázku: „Čo je to?“

Povahou tovaru alebo služby sa rozumejú hlavné, základné, inherentné vlastnosti, kvality alebo charakteristiky, podľa ktorých je možné tento tovar alebo službu rozpoznať z obchodného hľadiska. Vo vzťahu k tovarom môže ísť o zloženie, princíp fungovania a fyzický stav a v súvislosti so službami o druh alebo kategóriu činnosti poskytovanej tretím stranám.

Význam obchodného hľadiska je znázornený v uvedenom príklade: Z hľadiska povahy sa „šampón pre automobily“ vníma inak ako „šampón na vlasy“ (obidve v triede 3) ako kozmetický prípravok. Hoci v obidvoch prípadoch ide o prípravky na umývanie, z obchodného hľadiska je dôležité, že jedna z nich sa uvádza na trh ako vlasová kozmetika a prípravok na ošetrovanie vlasov, zatiaľ čo druhá sa uvádza na trh ako čistiaci prostriedok na vozidlá.

Skutočnosť, že tovary a služby, ktoré sa majú porovnať, spadajú pod rovnakú širokú kategóriu automaticky

²⁶ 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (obr.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, bod 37.

²⁷ 04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/EI Castillo (obr.), EU:T:2003:288, bod 38; 02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, bod 51 a citovaná judikatúra; 18/07/2013, EUIPO Grand Board R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC/PAPAGAYO, bod 67; 13/04/2022, EUIPO Grand Board R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, bod 33.

²⁸ 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, bod 23.

neznamená, že majú rovnakú povahu.

Ak však tovary a služby, ktoré sa majú porovnať, patria do dostatočne úzkej kategórie, pomáha to zistiť zhodu v ich povahe.

Pokiaľ ide o **tovary**, na vymedzenie ich povahy môže byť užitočná široká škála ich vlastností. Patria sem:

- **Zloženie:** napr. zložky a materiály, z ktorých sú tovary vyrobené.

„Kondenzované sladené mlieko“ a „syr“ (obidve v triede 29) majú rovnakú povahu, pretože patria do rovnakej kategórie výrobkov, a to mliečnych výrobkov, ktoré sú podkategóriou potravín²⁹.

- **Princíp fungovania:** napr. mechanické fungovanie, s motorom/bez motora, optické, elektrické, biologické alebo chemické fungovanie.

„Teleskop“ a „ďalekohľad“ (obidva v triede 9) majú rovnakú povahu, pretože sa zhodujú v tom, že majú rovnaký princíp fungovania, a to optický.

- **Fyzický stav:** napr. tekutý/tuhý, tvrdý/mäkký, pružný/neohybný

Všetky nápoje sú tekuté. Pri porovnávaní dvoch rozdielnych nápojov však ich fyzický stav nemusí byť rozhodujúci: „mlieko“ (trieda 29) nemá rovnakú povahu ako „alkoholický nápoj“ (trieda 33).

Uvedený zoznam príkladov vlastností by sa mal jednoznačne považovať za neúplný.

Podstatné rozdiely v týchto vlastnostiach, kvalitách alebo charakteristikách často bránia zisteniu, že tovary a služby sa zhodujú vo svojej povahe.

Pri určovaní povahy **služieb** nie je možné použiť vlastnosti ako zloženie, princíp fungovania a fyzický stav, pretože služby sú nehmotné. Povahu je možné vymedziť najmä na základe druhu činnosti, ktorá sa poskytuje tretím stranám. Vo väčšine prípadov povahu služby vymedzuje kategória, pod ktorú táto služba patrí. „Taxislužba“ (trieda 39) má rovnakú povahu ako „služby autobusovej dopravy“ (trieda 39), keďže v oboch prípadoch ide o dopravné služby.

Zamýšľaný účel

Je potrebné položiť si tieto otázky: 1) „Akú potrebu uspokojujú tieto tovary a/alebo služby?“ a 2) „Aký problém riešia?“

Účel sa vymedzuje na základe funkcie tovarov a služieb.

„Zamýšľaným účelom“ sa rozumie zamýšľané použitie tovarov a služieb vrátane zamýšľaných použití multifunkčných tovarov, a nie akékoľvek iné možné použitie.

²⁹ 04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/EI Castillo (obr.), EU:T:2003:288, bod 33.

Napríklad „ocot“ (trieda 30) sa môže používať aj ako podomácky vyrobený čistiaci roztok. Jeho zamýšľaný účel je však použiť ho ako každodennú chuťovú prísadu.

Vymedzenie účelu musí byť dostatočne úzke. Čím presnejšie sa tovary a služby zhodujú v tom, že uspokojujú rovnaké potreby spotrebiteľov alebo riešia rovnaké problémy, tým väčšia je váha faktora zamýšľaného účelu.

Naopak, ak sú tovary a služby zamerané na rovnaké potreby verejnosti len vo veľmi širokom zmysle, znižuje to váhu faktora zamýšľaného účelu a môže dokonca vylúčiť, aby sa zhoda v tomto faktore vôbec zistila.

Pokiaľ ide o prvú otázku v tomto pododdieli, „kuchynský nôž“ (trieda 8) sa môže použiť ako skrutkovač. Jeho zamýšľaným účelom je však používanie pri krájaní potravín v kulinárskej oblasti.

V odpovedi na druhú otázku napríklad „reklama“ (trieda 35) spočíva v poskytovaní pomoci iným subjektom pri predaji ich tovarov a služieb, a to propagáciou ich uvedenia na trh a/alebo predaja alebo v posilňovaní postavenia zákazníka na trhu a umožnení, aby získal konkurenčnú výhodu prostredníctvom publicity. Výrazom „nehnutelnosti (služby)“ (trieda 36), ako ďalším príkladom pre odpoveď na 2. otázku, sa rozumie správa a oceňovanie nehnuteľností a služby realitných kancelárií, ako aj poradenstvo a poskytovanie súvisiacich informácií. To spočíva predovšetkým v nájdení nehnuteľnosti, v jej ponúknutí potenciálnym kupcom a vo vystupovaní ako sprostredkovateľ.

Spôsob používania

Je potrebné položiť si túto otázku: „Akým spôsobom sa používajú tieto tovary a/alebo služby?“

Spôsob používania určuje to, ako sa tovary/služby používajú na dosiahnutie svojho účelu.

Spôsob používania často vyplýva priamo z povahy a/alebo zamýšľaného účelu tovarov a služieb, a preto v rámci analýzy podobnosti má sám osebe iba minimálny význam alebo nemá nijaký význam. Bez ohľadu na uvedené vysvetlenie, môže byť spôsob používania nezávisle od povahy a účelu dôležitý, ak tovary alebo služby charakterizuje.

Ak aj však spôsob používania charakterizuje porovnávané tovary a/alebo služby a je v prípade oboch tovarov a/alebo služieb zhodný, nebude táto skutočnosť sama osebe stačiť na vyvodenie záveru o podobnosti. Napríklad „žuvačka“ (trieda 30) a „nikotínové žuvačky na odvykanie od fajčenia“ (trieda 5) majú rovnaký spôsob používania, ale majú odlišnú povahu a účel.

Komplementarita

Je potrebné položiť si tieto kumulatívne otázky: „Je jedno nevyhnutné (podstatné) alebo dôležité (významné) pre používanie druhého?“ a Je spojenie/prepojenie také úzke, že spotrebiteľ si môžu myslieť, že zodpovednosť za výrobu týchto tovarov alebo za poskytovanie týchto služieb nesie ten istý podnik?“

Tovary a služby sú komplementárne, ak medzi nimi existuje úzke spojenie v tom zmysle, že jeden/jedna z nich je nevyhnutný/nevyhnutná (podstatný/podstatná) alebo dôležitý/dôležitá (významný/významná) pre používanie druhého/druhej takým spôsobom, že si spotrebiteľia môžu myslieť, že zodpovednosť za výrobu týchto tovarov alebo poskytovanie týchto služieb nesie ten istý podnik³⁰.

Spojenie medzi tovarmi a/alebo službami musí byť vytvorené s dostatočnou istotou. Ak ich spojenie nie je dost' úzke na to, aby bol/bola jeden/jedna z nich nevyhnutný/nevyhnutná (podstatný/podstatná) alebo dôležitý/dôležitá (významný/významná) pre používanie druhého/druhej, nemožno zistiť žiadnu komplementaritu.

Funkčné prepojenie medzi tovarmi a/alebo službami bude obvykle silným znakom komplementarity: napríklad, keď je jeden tovar alebo jedna služba potrebný/potrebná na správne fungovanie druhého/druhej, jeden/jedna umožňuje použitie druhého/druhej alebo jeden/jedna sa nemôže používať bez druhého/druhej. Napríklad „aplikátory na prípravky na farbenie vlasov“ (trieda 21) dopĺňajú „prípravky na farbenie vlasov“ (trieda 3) a používajú sa na ich správne nanášanie.

Môže existovať aj prepojenie medzi určitým tovarom na jednej strane a jeho časťami, komponentmi a príslušenstvom na druhej strane. Komplementarita teda existuje, keď sa príslušná časť/komponent/príslušenstvo predáva nezávisle a vyžaduje sa na správne použitie konečného výrobku a/alebo keď táto časť/komponent/príslušenstvo nemôže slúžiť svojmu zamýšľanému účelu, ak nie je súčasťou konečného výrobku.

Akékoľvek spoločné používanie tovarov a/alebo služieb, pokiaľ ide o otázku pohodlia alebo zvyklostí alebo preferencií spotrebiteľa, však nepredstavuje komplementaritu. Ak je ich spoločné používanie len voliteľné a nie je nevyhnutné alebo dôležité, chýba nevyhnutné úzke prepojenie³¹.

Dôležitými faktormi na zistenie komplementarity sú príslušná skupina verejnosti a zvyčajný obchodný pôvod tovarov a služieb.

V tomto zmysle preto:

1. Podľa definície musia byť tovary alebo služby, ktoré sa dopĺňajú, použiteľné spoločne, takže medzi tovarmi a službami, ktoré sú určené rôznym skupinám verejnosti, nemôže existovať dopĺňajúci vzťah³².
2. Komplementarita neexistuje medzi tovarmi a/alebo službami, od ktorých sa neočakáva, že budú mať rovnaký obchodný pôvod³³.
3. Pri posudzovaní toho, či by spotrebiteľ obvykle očakával prepojenie medzi tovarmi a/alebo službami alebo

³⁰ 11/05/2011, T-74/10, FLACO/FLACO, EU : T:2011:207, bod 40; 21/11/2012, T-558/11, ARTIS / ARTIS, EU: T:2012:615, bod 25 a 04/02/2013, T-504/11, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, bod 44.

³¹ 28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER a i., EU:T:2015:809, bod 29.

³² 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, body 57 – 58; 25/01/2017, T-325/15, Choco Love (obr.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, bod 40.

³³ 17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, body 35, 37 – 38).

by to neočakával, je vhodné zohľadniť súčasnú ekonomickú realitu trhu³⁴.

V niektorých oblastiach, ako napríklad v oblasti módy a starostlivosti o vonkajší vzhľad, nemožno vylúčiť, že sa tovary, ktorých povaha, určenie a používanie sú rozdielne, môžu vo vnímaní relevantnej verejnosti považovať za „esteticky komplementárne“³⁵. Všeobecný súd definuje „estetickú komplementárnosť“ ako spojenie medzi výrobkami, ktoré musí zahŕňať skutočnú estetickú potrebu v tom zmysle, že jeden výrobok je nevyhnutný alebo dôležitý na používanie druhého a že spotrebiteľia považujú za obvyklé a bežné používať uvedené výrobky spoločne³⁶.

Konkurenčný vzťah

Je potrebné položiť si túto otázku: „Môže jeden z tovarov a/alebo služieb nahradiť druhý tovar a/alebo službu?“

Tovary a/alebo služby si navzájom konkurujú, ak medzi nimi existuje prvok vzájomnej zameniteľnosti³⁷. To znamená, že slúžia rovnakej základnej potrebe spotrebiteľa.

Aj keď sa konkrétne marketingové stratégie vrátane stanovovania cien tovarov a služieb môžu významne líšiť, táto skutočnosť sama osebe nemá vplyv na analýzu toho, či si tovary a služby môžu navzájom konkurovať alebo nie.

Napríklad v odpovedi na otázku uvedenú v tomto pododdieli si „papierové tapety“ (trieda 27) a „farby“ (trieda 2) konkurujú, pretože obidve pokrývajú alebo zdobia steny a jedna môže nahradiť druhú.

Distribučné kanály

Je potrebné položiť si tieto otázky: 1. „Majú tovary a/alebo služby rovnaké predajné miesta?“ alebo 2. „Sú zvyčajne poskytované alebo ponúkané na tých istých predajných miestach?“

Distribučné kanály sú miesta distribúcie a/alebo miesta predaja tovarov a služieb.

Výraz „distribučný kanál“ sa nevzťahuje ani tak na spôsob predávania alebo propagovania tovaru určitej spoločnosti, ako skôr na miesto distribúcie. Pre analýzu podobnosti tovarov/služieb nie je distribučný systém – či už priamy alebo nepriamy – rozhodujúci.

Ak sa porovnávané tovary ponúkajú v rovnakých regáloch, v tých istých oddeleniach supermarketov alebo obchodných domov, kde sa spoločne predávajú homogénne tovary, alebo ak sa služby ponúkajú v tých istých

³⁴ 16/01/2018, T-273/16, METAPORN/META4 a i., EU:T:2018:2, body 41 – 42.

³⁵ 11/07/2007, T-150/04, TOSCA/TOSCA BLU (obr.), EU:T:2007:214, bod 35.

³⁶ 11/07/2007, T-150/04, TOSCA/TOSCA BLU (obr.), EU:T:2007:214, bod 36; 20/10/2011, T-214/09, COR/CADENACOR, EU:T:2011:612, bod 32; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (obr.)/Ipanema (obr.) a i., EU:T:2018:596, bod 53.

³⁷ „Zameniteľnosť“ ako sa používa v dokumente 18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EÚ: T:2020:550, bod 51 a „na používanie ako náhrady“ ako v dokumente 04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/El Castillo (obr.), EU:T:2003:288, bod 35.

časťach zariadení, tieto tovary a služby sa zhodujú vo svojich distribučných kanáloch. Ďalej sa tento faktor môže uplatňovať v prípadoch, keď sa tovary a/alebo služby predávajú výhradne alebo obvykle v špecializovaných obchodoch.

Predajné miesto je však menej dôležité v prípadoch, keď sa porovnávané tovary a/alebo služby pohybujú prostredníctvom obchodných kanálov, ako sú supermarkety, obchodné domy a online platformy, ktoré predávajú tovary a služby každého druhu, pretože príslušná skupina verejnosti si je vedomá, že tovary a služby predávané na týchto miestach pochádzajú od mnohých nezávislých podnikov.

Napríklad:

- „Lode“ (trieda 12) a „plachty (lodné)“ (trieda 22) sa obvykle nachádzajú v špecializovaných obchodoch predávajúcich vybavenie pre plachetnice.
- „Športové oblečenie“ (trieda 25) a „gymnastické a športové predmety“ (trieda 28) môžu mať rovnaké distribučné kanály a najmä sa môžu predávať v rovnakých špecializovaných obchodoch³⁸.
- „Elektronické herné konzoly“ (trieda 28) a „počítače“ (trieda 9) môžu mať rovnaké distribučné kanály, najmä ak sú počítače vybavené špecifickými prispôbenými komponentmi na hranie hier³⁹.
- Aj keď sa „žuvačky“ (trieda 30) a „mlieko“ (trieda 29) nachádzajú v supermarketoch, nemali by byť umiestnené na tej istej polici alebo v rovnakom oddelení.

Príslušná skupina verejnosti

Je potrebné položiť si túto otázku: „Sú tovary a/alebo služby určené pre rovnakých spotrebiteľov, rovnakých firemných zákazníkov alebo rovnakú skupinu verejnosti?“

Za príslušnú skupinu verejnosti sa považujú skutoční a potenciálni zákazníci tovarov a služieb.

Môže ju tvoriť všeobecná verejnosť (široká verejnosť) a/alebo profesionálna verejnosť (firemní zákazníci alebo špecializovaná verejnosť).

Príslušná skupina verejnosti nie je nevyhnutne synonymom koncového používateľa. Napríklad konečnými používateľmi „*krmiva pre zvieratá*“ v triede 31 sú zvieratá; v tomto prípade by však príslušnou skupinou verejnosti boli majitelia zvierat.

Z tohto faktora možno vyvodit' niekoľko úvah:

1. Samotná skutočnosť, že sa zhodujú možní zákazníci, nie je automaticky známkou podobnosti. Rovnaká skupina zákazníkov môže potrebovať tovary alebo služby najrôznejšieho pôvodu a povahy. Porovnávané tovary a služby môžu byť určené pre širokú verejnosť, ale účel (uspokojenie potrieb zákazníkov) môže byť v každom prípade odlišný. Napríklad televízne prijímače, automobily a knihy kupuje tá istá príslušná skupina verejnosti, konkrétne široká verejnosť, ale oslovujú rôzne potreby zákazníkov.

³⁸ 29/06/2023, T-719/22, Puma/EUIPO - Herno (HERZO), EU:T:2023:369, bod 39.

³⁹ 02/03/2022, T-171/21, FOR HONOR/HONOR, EU:T:2022:104, body 62 – 63.

2. Hoci zhoda príslušnej skupiny verejnosti nepoukazuje nevyhnutne na podobnosť, veľmi rozdielne skupiny verejnosti sú prvkom svedčiacim výrazne proti podobnosti.

Rozdielných zákazníkov možno nájsť napríklad v týchto prípadoch:

1. Tovary a služby z oboch zoznamov sú zamerané na firemných zákazníkov, ktorí však môžu pôsobiť vo veľmi rozdielnych trhových odvetviach. Príklad: „chemické látky používané v lesníctve“ verzus „rozpušťadlá na priemyselné laky“ (trieda 1).
2. Tovary a služby z jedného zoznamu sú určené pre širokú verejnosť, zatiaľ čo tovary a služby z druhého zoznamu sú určené pre firemných zákazníkov. Príklad: „puzdrá na kontaktné šošovky“ (v triede 9) verzus „chirurgické prístroje a nástroje“ (v triede 10).

Zvyčajný pôvod

Je potrebné položiť si túto otázku: „Sú tovary a služby bežne vyrábané alebo poskytované tým istým podnikom?“

Zvyčajným pôvodom sa rozumie subjekt zodpovedný za výrobu tovaru (výrobca) alebo poskytnutie služby (poskytovateľ).

Tento faktor by sa mal posudzovať v kontexte príslušného trhového (priemyselného) odvetvia. Mal by sa vziať do úvahy druh podnikov, ktoré vyrábajú dané tovary alebo ponúkajú predmetné služby.

Pri určovaní zvyčajného pôvodu tovarov a služieb môžu byť relevantné tieto znaky: výrobné miesta a metódy, (technické) know-how, zavedené obchodné zvyklosti a trhové postupy, ktoré sú známe príslušnej skupine verejnosti (všeobecne známe skutočnosti).

Miesto výroby môže byť výrazným ukazovateľom toho, že predmetné tovary a služby pochádzajú z toho istého zdroja. Avšak, zatiaľ čo rovnaké výrobné miesta naznačujú spoločný zvyčajný pôvod, rôzne výrobné miesta nevylučujú, že tovary pochádzajú od rovnakých podnikov alebo podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Napríklad „knihy“ (trieda 16) a „elektronické knihy“ (trieda 9) (konkurenčné tovary, pričom elektronické médiá nahrádzajú knihy) sú tovary nakladateľstva, aj keď miesta výroby môžu byť rôzne.

Príslušná skupina verejnosti bude vnímať rôzne tovary a služby ako tovary a služby so spoločným obchodným zdrojom len vtedy, ak je veľká časť výrobcov/poskytovateľov predmetných tovarov a služieb rovnaká⁴⁰.

Rôzne kategórie tovarov a služieb, ktoré spravidla vyrábajú/poskytujú samostatné špecializované podniky, nemožno považovať za tovary a služby, ktoré majú spoločný obchodný zdroj len preto, že môžu byť ponúkané veľmi známymi značkami, keďže tieto prípady sú okrajové⁴¹.

⁴⁰ 18/07/2013, EUIPO Grand Board R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC/PAPAGAYO, bod 67; 13/04/2022, EUIPO Grand Board R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, bod 33.

⁴¹ 02/07/2015, T-657/13, ALEX/ALEX a i., EU:T:2015:449, bod 87.

Samotná skutočnosť, že niektorí výrobcovia vyrábajú dve rôzne kategórie tovarov alebo niektorí poskytovatelia ponúkajú rôzne kategórie služieb, nestačí na preukázanie toho, že veľká časť výrobcov alebo distribútorov týchto tovarov a služieb je rovnaká⁴².

Zavedené obchodné zvyklosti, napríklad ak výrobcovia rozširujú svoje podnikateľské činnosti na príbuzné trhy, sú osobitne dôležité pri rozhodovaní o tom, či tovary a služby s rozdielnou povahou majú rovnaký pôvod. V takýchto situáciách je potrebné určiť, či je uvedené rozšírenie v danom odvetví bežné alebo, naopak, či k nemu môže dochádzať len vo výnimočných prípadoch.

Na trhu je napríklad obvyklé, že výrobcovia „kožených opaskov“ (trieda 25) vyrábajú aj „kožené kabelky“ (trieda 18).

Naopak, hoci „palivá“ (trieda 4) sú veľmi dôležité pre prevádzku „vozidiel“ (trieda 12), tieto tovary nie sú vyrábané tými istými podnikmi ani predávané pod tou istou ochrannou známkou. Príslušná skupina verejnosti by tieto tovary nepovažovala za tovary s rovnakým obchodným pôvodom, keďže verejnosť by neočakávala, že výrobca vozidiel bude pôsobiť aj v oblasti ťažby alebo rafinácie palív⁴³.

2.2.3 Spoločné zásady týkajúce sa uplatňovania faktorov

Porovnanie by sa malo zamerať na určenie relevantných faktorov, ktoré špecificky charakterizujú tovary a/alebo služby, ktoré sa majú porovnať. Po stanovení relevantných faktorov musí prieskumový pracovník určiť vzťah medzi týmito faktormi a význam, ktorý sa im pripisuje.

Pri posudzovaní uvedených faktorov je vhodné zohľadniť súčasnú ekonomickú realitu trhu. V niektorých prípadoch Všeobecný súd spomenul realitu trhu v odôvodnení⁴⁴.

Tendencie, ktoré v súčasnosti prevládajú v trhových postupoch, môžu mať vplyv na faktory, ktoré podľa očakávaní spotrebiteľa tovary a služby obvykle zdieľajú. Relevantné faktory pre porovnanie predmetných tovarov a služieb sa môžu časom meniť v závislosti od vývoja v príslušnom odvetví a vývoja trhu⁴⁵.

Vzájomné vzťahy medzi faktormi

V mnohých prípadoch budú existovať vzťahy medzi faktormi v zmysle, že ak jeden faktor bude spoločný, aj ďalší môže byť zhodný.

V zásade platia tieto vzájomné vzťahy:

- Komplementarita, príslušná skupina verejnosti a zvyčajný pôvod:

Tovary a služby, ktoré sú komplementárne, majú rovnaký obchodný pôvod alebo dávajú spotrebiteľom dôvod domnievať sa, že za výrobu tovarov a/alebo za poskytovanie služieb je zodpovedný ten istý podnik.

⁴² 23/01/2014, T-221/12, SUN FRESH/SUNRIDER SUNNY FRESH (obr.), EU:T:2014:25, bod 91.

⁴³ 18/11/2014, T-308/13, ELECTROLINERA/ELECTROLINERA, EU:T:2014:965, bod 38.

⁴⁴ Napríklad ako „trhové postupy“ vo veci 02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312 a ako „ekonomická realita na trhu“ vo veci 16/01/2018, T-273/16, METAPORN/META4 a i., EU:T:2018:2, bod 43.

⁴⁵ 16/01/2018, T-273/16, METAPORN/META4 a i., EU:T:2018:2, body 41 – 43.

Napríklad „lyže“ (trieda 28) a „lyžiarska obuv“ (trieda 25) sú komplementárne, pretože používanie jedného tovaru je nevyhnutné na používanie druhého. Príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že výroba týchto tovarov prebieha v rovnakom podniku a že sú navzájom nevyhnutné pre svoje používanie.

Tovary a služby určené pre rôzne skupiny verejnosti sa nepovažujú za komplementárne. Napríklad tovary a služby, ktoré sú potrebné na fungovanie obchodného podniku – a teda sú určené pre obmedzenú skupinu odborníkov alebo podnikov – a tovary a služby vyrábané alebo poskytované týmto podnikom – ktoré sú určené pre širokú verejnosť – nemožno považovať za komplementárne⁴⁶.

- Účel a príslušná skupina verejnosti:

Účel tovarov a/alebo služieb často pomáha vymedziť príslušnú skupinu verejnosti.

Napríklad „sýtené vody“ a „ovocné džúsy“ (obidve v triede 32) majú rovnaký účel (uhasiť smäd) a uspokojujú potreby rovnakej príslušnej skupiny verejnosti.

- Účel, konkurenčný vzťah a príslušná skupina verejnosti:

Účel tovarov a služieb spolu s príslušnou skupinou verejnosti môže takisto odhaliť, či by si mohli konkurovať.

Napríklad „kúpeľňové uteráky“ (trieda 24) a „kúpacie plášte“ (trieda 25). Účelom oboch súborov tovarov je absorbovať vlhkosť z mokrej kože a uspokojujú potreby tej istej skupiny verejnosti, ktorá ich môže vnímať ako zameniteľné tovary⁴⁷.

Ďalším príkladom sú „perorálne antikoncepčné prípravky“ (trieda 5) a „kondómy“ (trieda 10), ktoré slúžia rovnakému účelu a sú určené pre tú istú príslušnú skupinu verejnosti, ktorá vníma tieto alternatívne formy antikoncepcie ako vzájomne si konkurujúce.

- Distribučný kanál a príslušná skupina verejnosti:

S rovnakým distribučným kanálom je spojená tá istá príslušná skupina verejnosti.

Napríklad „pivo“ (trieda 32) a „jablčné mušty“ (trieda 33) sa obidve vyznačujú nízkym obsahom alkoholu. Tieto tovary sú určené na uhasenie smädu a konzumujú sa pri rovnakých príležitostiach a na rovnakých miestach. Okrem toho sa obidva tovary ponúkajú rovnakej príslušnej skupine verejnosti v rovnakých obchodných prevádzkach, a sú umiestnené v rovnakých oddeleniach⁴⁸.

Podobne „drahé kamene“ a „šperky“ (obidvoje v triede 14) majú spoločné distribučné kanály, keďže ich možno získať v klenotníctvach a sú určené rovnakej príslušnej skupine verejnosti.

- Povaha, účel a spôsob používania:

⁴⁶ 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, bod 58.

⁴⁷ 09/09/2020, T-50/19, Dayaday (obr.)/DAYADAY (obr.) a i., EU:T:2020:407, bod 128.

⁴⁸ 15/11/2006, T-366/05, BUDWEISER/BUDWEISER a i., EU:T:2006:347, bod 45; 05/10/2011, T-421/10, ROSALIA DE CASTRO/ROSALIA, EU:T:2011:565, bod 31.

Spôsob používania zvyčajne závisí od povahy a účelu tovarov.

Napríklad „chlieb“ a „praclíky“ (obidve v triede 30) sú obidvoje pekárske výrobky. Konzumujú sa pri rovnakých príležitostiach a rovnakým spôsobom, ako príloha k iným potravinám, ako občerstvenie atď. Z toho vyplýva, že tieto tovary sa zhodujú svojou povahou, účelom a spôsobom používania.

Maloobchodné služby týkajúce sa oblečenia a maloobchodné služby týkajúce sa obuvi (obidve v triede 35), ako ďalší príklad, majú rovnakú povahu, keďže v obidvoch prípadoch ide o maloobchodné služby, majú rovnaký účel, a síce umožňujú spotrebiteľom pohodlne uspokojiť rôzne nákupné potreby, a majú rovnaký spôsob používania.

Význam/váha jednotlivých faktorov pri posudzovaní a možnosť jediného kritéria, ktoré by viedlo k zisteniu podobnosti porovnávaných tovarov a služieb

Kritériá z rozsudku vo veci Canon boli vymenované v príslušnom rozsudku bez uvedenia akéhokoľvek náznaku vzťahu alebo hierarchie medzi nimi a posudzovali sa jednotlivo.

Každé kritérium vyvodené judikatúrou je len jedným z viacerých kritérií a kritériá sú samostatné⁴⁹.

Pri posúdení podobnosti tovarov a služieb je potrebné vziať do úvahy všetky príslušné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi nimi. Avšak v závislosti od druhu tovarov a služieb môže mať konkrétny faktor väčší alebo menší význam. V rámci posúdenia majú rôzne faktory rôznu váhu v závislosti od konkrétneho prípadu.

Zhoda vo faktore povahy, zamýšľaného účelu, komplementarity, toho, či si konkurujú a ich zvyčajného pôvodu má vo všeobecnosti väčšiu váhu pri porovnávaní tovarov a/alebo služieb, zatiaľ čo zhoda vo faktore spôsobu používania, distribučných kanálov a príslušnej skupiny verejnosti má vo všeobecnosti menšiu váhu.

Faktory, ktoré sú pri porovnaní tovarov a/alebo služieb relevantné, by sa však mali posudzovať od prípadu k prípadu. Osobitosti konkrétneho porovnania môžu viesť k tomu, že niektoré faktory majú väčší vplyv ako iné.

Nemožno vylúčiť, že podobnosť medzi tovarmi a službami môže byť založená na jedinom faktore⁵⁰.

Uplatniteľnosť porovnávacích faktorov v situáciách, keď i) sa tovary porovnávajú s inými tovarmi, ii) tovary sa porovnávajú so službami a iii) služby sa porovnávajú s inými službami

V zásade sa môžu uplatňovať rovnaké faktory na porovnávanie tovarov s tovarmi a na porovnávanie služieb so službami. Pri používaní týchto faktorov je však potrebné zohľadňovať základné rozdiely medzi tovarmi a službami (hmotné verus nehmotné).

Okrem toho, rovnaké zásady, ktoré sa uplatňujú pri porovnávaní tovarov s tovarmi a služieb so službami, sa uplatňujú aj v prípadoch, keď sa porovnávajú tovary so službami.

⁴⁹ 02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, bod 53.

⁵⁰ 21/01/2016, C-50/15 P, Carrera/CARRERA, EU:C:2016:34, bod 23; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/LE DELIZIE ZARA, EU:T:2021:842, bod 122; 02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, bod 53.

Vo všeobecnosti sa tovary svojou povahou nepodobajú službám. Je to preto, lebo tovary sú obchodnými artiklami, predmetmi alebo produktmi. V rámci ich predaja zvyčajne dochádza k prevodu vlastníctva niečoho hmotného. Na druhej strane služby spočívajú v poskytovaní nehmotných činností.

Služby však môžu byť komplementárne k tovarom a môžu mať aj rovnaký účel, a teda môžu tovarom konkurovať. Z toho vyplýva, že za určitých okolností je možné medzi tovarmi a službami nájsť podobnosť.